

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.04.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.09.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011704596/50, поданное ООО «Таманская винная компания - Кубань», Краснодарский край, Темрюкский район (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011704596/50 с приоритетом от 18.02.2011, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «Matarcha», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 27.09.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица словесным товарным знаком «Таматарха» по свидетельству №263108 с приоритетом от 11.10.2002 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству № 263108 истек и не был продлен в установленном законом порядке.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 27.09.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (18.02.2011) приоритета заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому

написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Matarcha», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение «Таматарха», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено следующее.

Так, фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что сопоставляемые обозначения содержат в своем составе фонетически сходные элементы «Matarcha»/«Таматарха» (совпадает большая часть звуков), которые расположены в обозначениях в одинаковом порядке.

Анализ сопоставляемых обозначений по семантическому фактору сходства показал следующее.

Сравниваемые обозначения «Matarcha» и «Таматарха» являются названием одного и того же древнего города «Гермонасса», также известного как «Тмутаракань» (Таматарха - греческая колония (античный город Гермонасса), которая с VI века до н.э. существовала на

восточном берегу Керченского пролива, на самой оконечности Таманского полуострова, что лежит против Боспора. Собственно по-гречески та Матарча, см. Интернет словари Яндекс).

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются семантически тождественными.

Поскольку заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом, не имеет какой-либо художественной проработки, то графический критерий не является определяющим при оценке сходства.

Учитывая проведенный анализ, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №263108 являются сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Анализ товаров 33 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений показал, что они являются однородными, поскольку относятся к алкогольным напиткам.

Однородность товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 33 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Данный вывод заявителем не оспаривался.

Однако при рассмотрении поступившего возражения палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2011704596.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что срок действия противопоставленной регистрации по свидетельству №263108 истек 11.10.2012 и не был продлен в установленном порядке.

В связи с вышеизложенным товарный знак по свидетельству №263108 не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2011704596 в отношении товаров 33 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 23.04.2013, отменить решение Роспатента от 27.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011704596.