

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 20.03.2009, поданное компанией ДОМЕН КОНСТАНТИН ЛАЗАРИДИ С.А., Греция, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006735888/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006735888/50 с приоритетом от 11.12.2006 является компания ДОМЕН КОНСТАНТИН ЛАЗАРИДИ С.А., Греция (далее – заявитель).

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «METHEXIS», не имеющее смыслового значения, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров/услуг 33, 38, и 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 03.10.2008 о регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано для услуг 38 и 42 классов МКТУ. В отношении товаров 33 класса МКТУ экспертизой отказано в регистрации товарного знака на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком

«МЕТАХА» по свидетельству №62216 с приоритетом от 22.03.1977г., правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя иного лица.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.03.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 03.10.2008.

Возражение содержит следующие доводы:

- вероятность смешения потребителями заявленного обозначения с противопоставленным знаком крайне мала, поскольку они не ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, не являются сходными до степени смешения;

- обозначение «МЕТНЕХИС» представляет собой слово из 8 букв и 3 слогов (ме-те-кис), два из которых являются открытыми, а один - закрытым;

- противопоставленный знак состоит из 6 букв и 3 открытых слогов (ме-та-кса);

- обозначения различаются составом согласных и гласных звуков, а также звуками, находящимися под ударением;

- рассматриваемые обозначения существенно отличаются друг от друга и по графическому критерию, поскольку заявленное обозначение выглядит более длинным, нежели противопоставленный товарный знак, за счет большего количества букв, его составляющих;

- греческое слово «МЕТНЕХИС» является философским термином, означающим участие, причастность, слово «МЕТАХА» является изобретенным и образовано от фамилии Спироса Метаксаса, который в 1888г. создал напиток, представляющий собой смесь бренди и вина;

- патентные ведомства свыше 30 стран, в том числе Греции, предоставили правовую охрану товарному знаку «МЕТНЕХИС» в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- владельцы товарного знака «МЕТАХА» никогда не подавали возражений против товарного знака заявителя;

- компания заявителя, начав производство вин в 1992г. на 10 га земли к настоящему времени превратилась в крупное предприятие, и производимые ею

вина, в том числе мускат «METHEXIS», получили заслуженное признание у ценителей этих напитков во многих странах мира.

На основании приведенных доводов в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 03.10.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (11.12.2006) заявки № 2006735888/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой слово «METHEXIS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Заявленному обозначению противопоставлен товарный знак «МЕТАХА» по свидетельству №62216, представляющий собой словесное обозначение,

выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленному знаку на территории РФ предоставлена в отношении однородных заявленным товаров 33 класса МКТУ.

Однородность товаров 33 класса МКТУ обозначения по заявке №2006735888/50 и противопоставленного знака заявителем в возражении не оспаривается.

Сопоставление словесных элементов «METHEXIS» и «METAHA» показало, что сравниваемые обозначения имеют небольшие различия, которые не позволяют говорить об их тождестве. Вместе с тем, в сравниваемых обозначениях совпадают шесть звуков, имеет место сходство согласных звуков и близкий состав гласных звуков, одинаковое расположение близких звуков в обозначении. Указанное обуславливает вывод о наличии звукового сходства.

Заявленное и противопоставленные обозначения, выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом производят одинаковое зрительное впечатление. Сказанное обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

Относительно мнения заявителя о различном семантическом значении заявленного обозначения и противопоставленного знака необходимо отметить следующее.

В смысловом отношении противопоставленный товарный знак не является лексической единицей какого-либо языка и поэтому не имеет конкретного значения. Изложенное не позволяет провести оценку по данному фактору сходства сравниваемых словесных обозначений.

Таким образом, фонетическое и графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству регистрацией №62216 обуславливают вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и, как следствие, несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая то, что противопоставленный товарный знак «METAHA», обладая существенной различительной способностью, является популярным и узнаваемым

среди брендов алкогольной продукции в Российской Федерации, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о высокой вероятности смешения в отношении товара и его производителя.

Изложенное позволяет сделать вывод о правомерности решения Роспатента от 03.10.2008.

Довод заявителя о наличии регистраций заявленного обозначения в качестве товарного знака в иных странах не может быть учтен в рамках данного возражения, поскольку согласно пункту (1) ст. 6<sup>a</sup>) Парижской конвенции по охране промышленной собственности условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 20.03.2009, и оставить в силе решение Роспатента от 03.10.2008.**