

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 26.12.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №347975, поданное компанией БОДЕГАС ПОРТИА, С. Л., Испания (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «PORTA» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.04.2008 за №347975 по заявке №2006728412/50 с приоритетом от 04.10.2006 на имя ВИНЬЕДОС И БОДЕГАС КОРПОРА С.А., Чили (далее — правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно приведенному в заявке описанию, оспариваемое обозначение является словесным «PORTA», выполненным буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.12.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №347975, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №347975 является сходным до степени смешения со словесным элементом «PORTIA», входящим в состав международных знаков №868930, №907486, №907487, №907488, зарегистрированных в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

-подобный конфликт интересов возник между правообладателем оспариваемой регистрации и лицом, подавшим возражение во многих странах.

К возражению были приложены следующие материалы:

- копия решения, принятого в Швейцарии [1],

-копия решения, принятого в Ирландии [2],

- копия решения, принятого в Европейском Сообществе [3].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №347975 недействительной в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением и датой его рассмотрения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.10.2009, отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам сочла возможным удовлетворить возражение.

С учетом даты (04.10.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

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.

Оспариваемый товарный знак является словесным «PORTA», выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак по международной регистрации №868930 является комбинированным и состоит из словесного элемента «PORTIA», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом и изобразительного элемента в виде круга, расположенного над словесным элементом. Словесный и изобразительный элементы помещены в квадрат.

Противопоставленный знак по международной регистрации №907486 является комбинированным и состоит из словесных элементов «PORTIA» и «prima», выполненных буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, словесный элемент «prima» написан более мелким шрифтом по сравнению со словесным элементом «PORTIA» и расположен под ним с правой стороны, а также изобразительного элемента в виде круга, расположенного слева от словесных элементов. Словесные и изобразительный элементы помещены в прямоугольник, при чем изобразительный элемент выступает за верхнюю грань прямоугольника.

Противопоставленный знак по международной регистрации №907487 является комбинированным и состоит из словесных элементов «PORTIA» и «plena», выполненных буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, словесный элемент «plena» написан более мелким шрифтом по сравнению со словесным элементом «PORTIA» и расположен под ним с правой стороны, а также изобразительного элемента в виде круга, расположенного слева от словесных элементов. Словесные и изобразительный элементы помещены в прямоугольник.

Противопоставленный знак по международной регистрации №907488 является комбинированным и состоит из словесных элементов «PORTIA» и «summa», выполненных буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, словесный элемент «summa» написан более мелким шрифтом по сравнению со

словесным элементом «PORTIA» и расположен под ним с правой стороны, а также изобразительного элемента в виде круга внутри которого находятся словесные элементы и изобразительного элемента в виде прямоугольника, который расположен за кругом, при чем верхняя сторона прямоугольника разрывается кругом.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что противопоставленные знаки объединены словесным элементом «PORTIA», который занимает доминирующее положение и, следовательно, благодаря которому и осуществляется индивидуализация товаров. При его сопоставлении с оспариваемым обозначением было выявлено следующее.

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что они являются фонетически сходными, что обусловлено тождеством звучания начальных частей (PORT-) и сходством звучания конечных частей (-A/-IA).

В смысловом отношении оспариваемый товарный знак имеет множество значений (англ. – «ворота» печени; немецк. – почтово-телеграфные расходы; франц. – нести, носить, держать в руках; испан. – ворота органа, оружейный порт, см. Интернет Яндекс. Словари), а словесный элемент «PORTIA» противопоставленных знаков не является лексической единицей какого-либо языка. В связи с этим провести оценку по семантическому фактору сходства сопоставляемых обозначений не представляется возможным.

Графически оспариваемая регистрация и противопоставленные знаки являются сходными, поскольку исполнены шрифтом одного вида (стандартным) и буквами одного алфавита (латинского).

Таким образом, оспариваемый товарный знак является в целом сходным с противопоставленными знаками на основании сходства их словесных элементов по фонетическому и графическому фактору сходства словесных обозначений.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 33 класса МКТУ «вина», приведенные в перечне оспариваемого обозначения, являются однородными товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» противопоставленных знаков, поскольку они соотносятся как вид-род и имеют одинаковые круг потребителей, условиям сбыта и цели применения. Кроме

того, следует отметить, что товары 33 класса МКТУ являются товарами широкого потребления, в связи с чем опасность смешения сравниваемых товарных знаков на рынке высока.

Установленные коллегией сходство знаков и однородность товаров свидетельствуют о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков до степени смешения в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В связи с этим, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что оспариваемая регистрация №347975 товарного знака «PORTA» произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 26.12.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №347975 недействительным полностью.**