

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 ППС), рассмотрела возражение от 12.08.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятое по заявке № 2006714777/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006714777/50 с приоритетом от 01.06.2006 заявлено на регистрацию на имя Открытого акционерного общества «Дербентский коньячный комбинат» (далее - заявитель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Древняя крепость», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что заявленное обозначение по заявке № 2006714777/50 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, в связи с чем 13.02.2008 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Заключение по результатам экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком по свидетельству №257282 с приоритетом от 24.10.2002 зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Эрдин» в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в возражении от 12.08.2008, доводы которого сводятся к следующему.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака экспертизой указано наличие сходного до

степени смешения товарного знака «Древняя крепость», имеющей более ранний приоритет и зарегистрированной в отношении однородных товаров.

Заявитель предпринял попытки устранить данное препятствие для регистрации, в связи с чем подал заявление о досрочном прекращении противопоставленного товарного знака в Палату по патентным спорам.

- Палатой по патентным спорам было вынесено решение от 20.05.2008 года о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 257282 полностью.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя Открытого акционерного общества «Дербентский коньячный комбинат» в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (01.06.2006) заявки №2006714777/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила ТЗ).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8.1 и пунктом 2.8.2 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация таких обозначений в качестве товарного знака допускается лишь с согласия правообладателя.

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).

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 14.2.2(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.

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 по заявке №2006714777/50 представляет собой словесное обозначение «Древняя крепость», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя ОАО «Дербентский коньячный комбинат».

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на наличии ранее зарегистрированного на имя другого лица сходного до степени смешения товарного знака в отношении однородных товаров.

Противопоставление представляет собой:

- по свидетельству № 257282 словесный товарный знак «Древняя крепость», выполненный буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что обозначения являются тождественными.

Товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 33 класса МКТУ противопоставленного знака по свидетельству №257282, поскольку относятся к алкогольным напиткам.

Однако на момент принятия возражения к рассмотрению действие правовой охраны противопоставленного знака решением Палаты по патентным спорам от 20.05.2008 было прекращено полностью.

Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам располагает материалами, устраняющими препятствия для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.08.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.02.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

(511) 33 - алкогольные напитки (за исключением пива).

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию
товарного знака на 1 л. в 1 экз.