

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 16.05.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 11.02.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006722159/50, поданное ООО «Ротор Хаус», при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение по заявке № 2006722159/50 с приоритетом от 07.08.2006 заявлено на имя Открытого акционерного общества «Ротор Хаус», Москва (далее – заявитель), в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в заявке.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявлено комбинированное обозначение, включающее в себя словесный, графический и изобразительный элементы. Композиция заявленного обозначения располагается внутри вертикально расположенной прямоугольной рамки желтого цвета. В верхней части рамки расположен словесный элемент «TUNEL», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. По центру прямоугольной рамки расположен изобразительный элемент, представляющий собой картину, выполненную в оригинальной манере. На картине изображена сложная композиция, в состав которой входят частично заполненная жидкостью зеленого цвета бутылка с надписью «absenta» и бокалы, размещенные в разных частях картины. Все вышеперечисленные элементы картины изображены в сочетании с оригинальными различного вида красочными потоками преимущественно в форме вихрей. Заявленное обозначение выполнено в черном, желтом, зеленом,

сером, голубом, фиолетовом, красном, бежевом, бордовом, розовом и сиреневом цветовом сочетании.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 11.02.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака. При подготовке заключения экспертиза руководствовалась положениями пункта 6(2) статьи 1483 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс).

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с международным товарным знаком «La TUNELLA» зарегистрированным под №780928 с конвенционным приоритетом от 30.11.2001., ранее зарегистрированным на имя иного лица для однородных товаров 33 класса МКТУ.

В заключении экспертизы также указано, что поскольку в состав заявленного обозначения входит неохраемый элемент «absenta» - абсент, полынная водка, горькая настойка (Интернет, Электронные словари; «Малый словарь алкогольных напитков», М. : «ВЕЧЕ», 2002г., стр. 6), представляющий собой название конкретного вида товара (статья 1483(1) Кодекса), в отношении остальных товаров, заявленное обозначение будет вводить в заблуждение относительно вида товара.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.05.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 11.02.2008 по следующим причинам:

- между заявителем и владельцем противопоставленного международного знака было достигнуто соглашение о предоставлении компанией АЦИЕНДА АГРИКОЛА ЛА ТУНЭЛЛА С.С. согласия на регистрацию заявленного обозначения для товаров 33 класса МКТУ - абсент;

- заявитель готов внести в заявку уточнения, ограничив перечень товаров товаром 33 класса МКТУ – абсенты;

- заявитель не возражает против исключения из правовой охраны словесного элемента «absenta».

В возражении изложена просьба отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявке № 2006722159/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ – абсент.

В качестве приложения к материалам возражения были представлены следующие документы:

1. Письменное согласие от 04.11.2008г. на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2006722159/50 в отношении товаров 33 класса МКТУ – абсент от АЦИЕНДА АГРИКОЛА ЛА ТУНЭЛЛА С.С.

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

С учетом даты приоритета (07.08.2006) заявки № 2006722159/50 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 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, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

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 комбинированное обозначение представляет собой композицию словесных и изобразительных элементов. По своему пространственному расположению доминирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «TUNEL», выполненный в верхней части комбинированного обозначения оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Другой словесный элемент «absenta» - абсент, полынная водка, горькая настойка (Интернет, Электронные словари; «Малый словарь алкогольных напитков», М. : «ВЕЧЕ», 2002г., стр. 6), представляющий собой название конкретного вида товара, как правомерно указано в заключении экспертизы, является неохраняемым элементом заявленного обозначения.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии международной регистрации №780928 знака «La TUNELLA», ранее зарегистрированной на имя иного лица для однородных товаров 33 класса МКТУ.

Однородность товаров/услуг заявленного обозначения и противопоставленного в заключении экспертизы товарного знака заявителем в возражении не оспаривается.

Сопоставительный анализ на сходство словесных элементов заявленного комбинированного обозначения и противопоставленного товарного знака

показывает, что данные обозначения следует признать сходными по фонетическому и графическому факторам сходства.

Фонетическое сходство выявлено на основании совпадения большинства признаков звукового сходства словесных обозначений, регламентированным пунктом 14.4.2.2 (а) Правил.

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного международного знака выполнены буквами латинского алфавита. Некоторое отличие в стиле написания словесных элементов не оказывает существенного влияния на вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Отсутствие сведений о семантическом значении элемента «TUNEL» не позволяет провести оценку по данному фактору сходства словесных обозначений.

Вместе с тем Палата по патентным спорам отмечает, что если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение признается сходным до степени смешения с указанным товарным знаком.

Таким образом, заявленное обозначение в целом сходно до степени смешения с противопоставленным знаком.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие владельца международной регистрации [1] АЦИЕНДА АГРИКОЛА ЛА ТУНЭЛЛА С.С. на регистрацию товарного знака по заявке № 2006722159/50 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ – абсент полученное заявителем до принятия настоящего возражения к рассмотрению.

Изложенные выше достоверные сведения учтены Палатой по патентным спорам при рассмотрении настоящего возражения.

По указанным причинам нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

При этом Палата по патентным спорам отмечает, что в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака возможна без предоставления самостоятельной правовой охраны элементу знака «absenta».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.05.2008, отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 11.02.2008г. и зарегистрировать товарный знак в отношении следующих товаров:

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

(526) «absenta».

(591) Черный, желтый, зеленый, серый, голубой, фиолетовый,
красный, бежевый, бордовый, розовый, сиреневый.

(511)

33 - абсент.

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