

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 05.03.2014, поданное фирмой ЗУККАРДИ, ХОСЕ АЛЬБЕРТО, Аргентина (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012707425, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012707425 с приоритетом от 15.03.2012 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «ZUCCARDI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Решением Роспатента от 21.11.2013 было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией комбинированных и словесных товарных знаков «BACARDI», «БАКАРДИ», зарегистрированных на имя Бакарди энд Компании Лимитед, Лихтенштейн, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ (свидетельства:

№273859 с приоритетом от 21.02.2003, № 185692 с приоритетом от 16.04.1999, №167627 с приоритетом от 14.02.1996, № 164311 с приоритетом от 22.11.1995, №154994 с приоритетом от 24.08.1995, №152692 с приоритетом от 04.08.1995, №84410 с приоритетом от 04.05.1988; международные регистрации: №959944 с приоритетом от 20.02.2008, №952658 с конвенционным приоритетом от 04.04.2004, №932030 с конвенционным приоритетом от 07.12.2006, №899756 с конвенционным приоритетом от 26.01.2006, №896154 с конвенционным приоритетом от 24.07.2006, №83622 с конвенционным приоритетом от 26.05.2005, №775251 с приоритетом от 21.09.2007).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.03.2014 заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его тем, что правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил письменное согласие на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012707425 в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

В подтверждение своих доводов заявитель, представил оригинал письма-согласия с переводом на русский язык – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.03.2012) поступления заявки №2012707425 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 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 «ZUCCARDI», представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в решении Роспатента указаны товарные знаки по свидетельствам: №273859 – (1), №185692 – (2), №167627 – (3), №164311 – (4), №154994 – (5), №152692 – (6), №84410 – (7); международные регистрации: №959944 – (8), №952658 – (9), №932030 – (10), №899756 – (11), №896154 – (12), №83622 – (13), №775251 – (14).

Противопоставленные знаки (1-14) представляют собой серию знаков, принадлежащих Бакарди энд Компании Лимитед, Лихтенштейн. Словесный элемент «BACARDI»/«БАКАРДИ» содержится во всех противопоставленных знаках и положен в основу серии знаков одного правообладателя.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «ZUCCARDI» и «BACARDI»/«БАКАРДИ» следует признать сходными в силу сходства звучания начальных частей [ZU-] - [BA-/БА-] и тождества звучания их конечных частей [-CCARDI] - [-CARDI/-КАРДИ -]

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что смысловая нагрузка сравниваемых обозначений различна, поскольку ZUCCARDI и BACARDI – представляют собой фамилии (см. поисковую систему Яндекс).

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства, который является основным.

Сравнение перечней товаров 33 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку либо идентичны, либо соотносятся между собой как род-вид.

Сходство сравниваемых знаков и однородность товаров заявителем не оспаривается

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения знака заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-14) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ – обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленных знаков (1-14) дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2012707425 в отношении части заявленных товаров 33 класса МКТУ, а именно «вина». Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что

сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2012707425 в отношении части заявленных товаров 33 класса МКТУ, а именно «вина» и, следовательно, основания для вывода о несоответствии рассматриваемого обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Коллегией Палаты по патентным спорам также принят во внимание тот факт, что заявитель является одной из самых популярных на внутреннем рынке Аргентины винодельческой компанией, производящей больше миллиона бутылок в год, продукция экспортируется в более чем 60 стран мира. История компании (и семьи) Familia Zuccardi берет свое начало в 1963 году. На российском рынке товары, производимые заявителем, присутствуют наряду с продукцией компании Бакарди, что подтверждает вывод о том, что они сосуществуют, не смешиваясь в хозяйственном обороте.

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

удовлетворить возражение от 05.03.2014, отменить решение Роспатента от 21.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012707425.