

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 (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), рассмотрела возражение от 15.09.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №391945, поданное ООО «Дербентский вино-коньячный комбинат», г.Дербент (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №391945 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.10.2009 по заявке №2008728938/50 с приоритетом от 09.09.2008 на ОАО «Дербентский коньячный комбинат», г.Дербент (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЗОЛОТО ДАГЕСТАНА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.09.2010 против предоставления правовой охраны вышеуказанному товарному знаку, в котором выражено мнение о том, что регистрация №391945 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «Золото Дагестана» является сходным с товарным знаком «Золото Дагестана» по свидетельству №418054, ранее зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №391945 недействительным полностью.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал, и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (09.09.2008) товарного знака по свидетельству №391945 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной, или 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.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №391945 представляет собой словесное обозначение «ЗОЛОТО ДАГЕСТАНА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в две строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №418054 является словесным и состоит из словосочетания «Золото Дагестана», выполненного буквами русского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Слово «Дагестана» является неохраноспособным элементом обозначения. Товарный знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых товарных знаков показал, что они являются сходными, поскольку имеет место фонетическое и семантическое тождество, а также графическое сходство словосочетаний «Золото Дагестана».

Товары 33 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №391945, тождественны товарам 33 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №418054.

Учитывая вышеизложенное, регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №391945, сходного с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №418054 в отношении однородных товаров, способна вызвать у потребителя ложные ассоциации относительно производителя товаров.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации №391945 требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.09.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №391945 недействительным полностью.