

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 25.01.2013, поданное компанией БОДЕГАС ШАНДОН СА, Буэнос -Айрес (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011716478/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011716478/50 с приоритетом от 26.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 24.10.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №894990 с конвенционным приоритетом от 20.03.2006, зарегистрированным на имя Pernod Ricard New Zealand Limited, Австралия для однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.01.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак является комбинированным, включающим изобразительные элементы в виде стилизованной буквы «Т» и звезды.. Изобразительный элемент занимает в обозначении доминирующее положение;

- словесный элемент противопоставленного товарного знака является значимым словом английского языка;

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил письмо – согласие на регистрацию заявленного обозначения.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Перевод слова «terrace» (копия страниц электронного словаря).
2. Письмо – согласие.

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

С учетом даты (26.05.2011) приоритета заявки №2011716478/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 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 каким-либо из товарных знаков, допускается только 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.

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 пункте 14.4.2.2 (подпункты а-в) 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.

Заявленное обозначение «ТЕРРАЗАС» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 894990 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде буквы «Т» и звездочки, под которыми расположен словесный элемент «TERRACES» выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено тождеством начальных частей (ТЕРРА- TERRA) и близостью звуков в конце (зас/сэс).

Словесный элемент «ТЕРРАЗАС» не является лексической единицей какого-либо языка ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Графические отличия сравниваемых обозначений обусловлены наличием изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке, а также выполнением обозначений шрифтовыми единицами разных алфавитов, однако, данный критерий не является определяющим при установлении сходства сравниваемых обозначений.

Однородность товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации, очевидна, ввиду того, что они относятся к алкогольным напиткам и соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №894990 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и, соответственно, решение Роспатента от 24.10.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011716478/50, следует признать правомерным.

Вместе с тем, заявителем представлено согласие владельца противопоставленного знака по международной регистрации №894990 на регистрацию товарного знака по заявке №2011716478, в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя заявителя.

Таким образом, предоставленное правообладателем письмо – согласие от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №894990 устраняет препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011716478 как не противоречащей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 25.01.2013, отменить решение Роспатента от 24.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011716478.