

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 19.01.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №414116, поданное ООО «Грузинская компания вин и алкогольных напитков», Грузия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009718198/50 с приоритетом от 28.07.2009 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 21.07.2010 за №414116 на имя ООО «Генри и К», Ставропольский край, г.Ставрополь (далее— правообладатель) в отношении товаров/услуг 32, 33, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №414116 представляет собой словесное обозначение «ТАМАДАНЬ TAMADANY», выполненное буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом в две строки.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.01.2011 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №414116 противоречит требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— оспариваемый товарный знак по свидетельству №414116 является фонетически сходным с товарными знаками со словесными элементами

«ТАМАДА», «TAMADA» по свидетельствам №№172913, 241623, в отношении части однородных товаров 32 класса МКТУ, всех товаров 33 класса МКТУ, части услуг 35 класса МКТУ;

— слово «Тамадань» отсутствует в словарях, в связи с чем является искусственно созданным. Вместе с тем, оно может быть воспринято как уменьшительно ласкательное от слова «Тамада»;

— сходство сравниваемых товарных знаков усиливается фактом дополнительного и широкого использования в мире и Российской Федерации товарных знаков «Тамада» в отношении однородной продукции 33 класса МКТУ;

— товары 32 класса МКТУ «пиво», все товары 33 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ «продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); услуги магазинов оптовой и розничной торговли» оспариваемой регистрации №414116 однородны товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», 32 класса МКТУ «пиво», услугам 42 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№172913, 241623.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №414116 частично, в отношении вышеуказанных товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии оспариваемой регистрации и противопоставленных товарных знаков (1);

- «Современный толковый словарь русского языка», Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2007г. (2).

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв на возражение, в котором изложил следующее:

- сопоставляемые товарные знаки не сходны семантически, поскольку противопоставленные товарные знаки ассоциируются с тамадой, т.е. со старшим

распорядителем пира, застолья, а рассматриваемое обозначение воспринимается как географическое наименование или как образованное от слова «тамадан» - серебряная проволока, которой отделяют ножны кинжала. Кроме того, маловероятно, что словесный элемент «TAMADANY» будет ассоциироваться у российского потребителя со словом «ТАМАДА»;

- при приобретении алкогольных и слабоалкогольных напитков степень внимания потребителя не достаточно высока, в связи с чем данные товарные знаки не будут смешаны на рынке;

- степень фонетического сходства сравниваемых обозначений недостаточна для признания их сходными до степени смешения в целом;

- факт длительного и широкого использования противопоставленных товарных знаков в мире и в Российской Федерации на продукции товаров 33 класса МКТУ носит декларативный характер и не подтвержден конкретными документами.

К отзыву приложены следующие материалы:

- материалы из Википедии, «Яндекс словари», «Яндекс карты» (3);

- материалы их этимологического словаря русского языка (онлайн версия) (4).

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

С учетом приоритета (28.07.2009) заявки №2009718198/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает упомянутые Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (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 №414116 представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух слов «ТАМАДАНЬ TAMADANY», выполненных заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом, расположенных одно под другим. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №172913 представляет собой словесное обозначение «ТАМАДА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №241623 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента, выполненного в виде стилизованного изображения заглавной буквы «Н», внутри которой сверху расположен словесный элемент «TAMADA», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 32, 33, 42 классов МКТУ.

Следует указать, что в противопоставленном комбинированном товарном знаке основным элементом является словесный элемент «TAMADA», который в силу своего словесного характера легче запоминается, и именно на нем акцентируется внимание потребителей при восприятии обозначения в целом.

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются фонетически сходными, поскольку обладают высокой степенью звукового сходства, ввиду совпадения большей части звуков, букв и слогов. Словесные элементы противопоставленных товарных знаков полностью входят в оспариваемое обозначение. Оспариваемое обозначение отличается от противопоставленных знаков присутствием двух последних букв (НЬ/NY) в конце слов.

Семантически обозначения следует признать несходными, поскольку оспариваемый товарный знак является фантазийным, а противопоставленные товарные знаки «Тамада» имеют определенное семантическое значение, означающее «распорядитель пира, пирушки» (2).

Словесные элементы сравниваемых знаков выполнены стандартными шрифтовыми единицами, что приводит к сходству сопоставляемых знаков по графическому признаку.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №414116 и противопоставленные знаки по свидетельствам №№241623, 172913 являются сходными до степени смешения.

Товары 32, 33 классов МКТУ, приведенные в перечне противопоставленных регистраций, являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво», всем товарам 33 класса МКТУ, приведенным в перечне оспариваемой регистрации, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров», указанные в регистрации №241623, однородны услугам 35 класса МКТУ «продажа аукционная, продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов оптовой и розничной торговли» оспариваемой регистрации, т.к. выполняют одну и ту же функцию по продвижению, распространению, снабжению товарами третьих лиц.

Резюмируя изложенное, доводы лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№241623, 172913 до степени смешения в отношении части однородных товаров/услуг 32, 35 классов МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ, являются правомерными. Следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №414116 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 19.01.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №414116 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», всех товаров 33 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ «продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); услуги магазинов оптовой и розничной торговли».