

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 10.01.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «Д Дистрибьюшен», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011711283/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011711283/50 с приоритетом от 13.04.2011 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 «ТИТУЛЬ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 15.10.2012 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, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 176978, 373410, имеющими более ранний приоритет, зарегистрированными на имя ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД для однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.01.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки отличаются от заявленного обозначения, так как имеют различные семантические оттенки;

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков была досрочно прекращена в отношении части товаров 32 и всех товаров 33 классов МКТУ решением Арбитражного суда города Москвы от 29.10.2012 оставленным в силе Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 30.01.2013, и, следовательно, препятствие для регистрации товарного знака устранено.

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. Копия решения Арбитражного суда города Москвы.

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

С учетом даты (13.04.2011) приоритета заявки №2011711283/50 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.

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 «ТИТУЛЬ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «ТИТУЛЬНЫЙ» по свидетельству № 176978 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита [1].

Противопоставленный товарный знак «ТИТУЛЬНАЯ» по свидетельству №337410 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [2].

Сходство сравниваемых обозначений по фонетическому критерию обусловлено совпадением начальных частей «ТИТУЛ».

Сравнение по семантическому критерию показало, что противопоставленные товарные (титульный, титульная) знаки являются прилагательными образованными от существительного «титул», которое имеет значение — почётное звание, наследственное или присваиваемое пожизненно отдельным лицам (обычно дворянам) для подчёркивания их особого, привилегированного положения и требующее соответствующего титулования (например, сиятельство, высочество.

Учитывая смысловые значения сравниваемых обозначений, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что они являются сходными по семантическому фактору сходства.

Графически сравниваемые обозначения имеют незначительные отличия, однако, графическое отличие не является определяющим при установлении сходства сравниваемых обозначений в целом.

Однородность товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки очевидна, ввиду того, что они относятся к алкогольным напиткам и совпадают как род/вид. Что касается товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых также зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, то они также являются однородными, поскольку, в первую очередь, сравниваемые товары принадлежат к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки». Так ПИВО - слабоалкогольный (от 1,5 до 6 объемных % спирта) пенный напиток; изготавливается спиртовым брожением сусла из солода, хмеля и воды, в которое иногда добавляют рис и сахар (см. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/36810>).

Условия сбыта и круг потребителей пива и алкогольных напитков практически совпадают. Во многом сходно и их назначение. Наличие общих признаков товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых знаков, свидетельствует об их однородности (однородный – относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию, см. С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, М, 1992).

Пиво относится к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования также, как и алкогольные напитки. В отношении товаров такого рода при оценке степени их однородности должен применяться более строгий подход, поскольку опасность смешения этих товаров, маркированных сходными знаками, на рынке достаточно высока.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №176978, 373410 в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ и, соответственно, решение Роспатента от 15.10.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011711283 следует признать правомерным.

Вместе с тем, заявителем представлено решение Арбитражного суда города Москвы от 29.10.2012 и Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 30.01.2013, согласно которым правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №176978, 373410 была досрочно прекращена в отношении части товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ.

Сведения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков в отношении части товаров 32 класса МКТУ и товаров 33 класса МКТУ 22.02.2013 были внесены в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации. Следует отметить, что вышеуказанное решение выступило в силу на дату принятия возражения к рассмотрению.

Таким образом, предоставленное правообладателем решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков устраняет препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011711283 как не противоречащей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 10.01.2013, отменить решение Роспатента от 15.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011711283.