

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 15.03.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «Вино-коньячный завод «Избербашский», г. Избербаш» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №478940, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011738833/50 с приоритетом от 17.11.2011 зарегистрирован 23.01.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №478940 на имя Государственного унитарного предприятия «Кизлярский коньячный завод», г. Кизляр (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является словесным «ЛЕЗГИНКА», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 18.03.2013, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 478940 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству №262456, содержащем в своем составе словесный

элемент «ЛЕЗГИНКА», зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак является тождественным по фонетическому и семантическому признаку словесному элементу «Лезгинка» противопоставленного товарного знака по свидетельству №262456 и сходным до степени смешения по графическому признаку;

- графическое сходство сравниваемых словесных обозначений выражается в том, что словесные элементы в сравниваемых товарных знаках выполнены буквами русского алфавита;

- изобразительная часть противопоставленного товарного знака по свидетельству №262456 воспроизводит сцену танца – лезгинки, то есть фактически визуализирует словесный элемент, является иллюстрацией словесного элемента, имеет одну смысловую нагрузку со словесным элементом, следовательно, словесный элемент «Лезгинка» ранее зарегистрированного комбинированного товарного знака по свидетельству №262456 является доминирующим элементом;

- товары 33 класса МКТУ сравниваемых знаков являются однородными, поскольку соотносятся как род-вид, имеют одно назначение, один круг потребителей, одинаковые условия сбыта;

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №262456 была признана недействительной решением Роспатента от 10.05.2012, однако, на дату решения о регистрации оспариваемого товарного знака – 23.01.2013, указанное решение Роспатента признано незаконным Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2012.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, представил следующие материалы:

- Сведения из Открытого реестра о товарном знаке по свидетельству № 478940 на 1 л.

- Сведения из Открытого реестра о товарном знаке по свидетельству № 262456 на 3 л.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ЛЕЗГИНКА» по свидетельству №478940 полностью.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения в установленном порядке, не представил отзыв по мотивам возражения, однако, на заседании коллегии палаты по патентным спорам присутствовал.

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

Правовая база с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству №478940 для оценки его охраноспособности включает 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.8.2 Правил 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Оспариваемый товарный знак является словесным «ЛЕЗГИНКА», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным и представляет собой этикетку в верхней части которой расположен словесный элемент «Лезгинка», выполненный прописным шрифтом буквами русского алфавита. В центре этикетки расположены изображения мужчины и женщины в национальных костюмах, которые танцуют национальный танец. Знак выполнен в бежевом, белом, желтом, золотом, коричневом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

При анализе материалов возражения было выявлено, что Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 09.04.2013 по делу №А40-105080/12-19-828 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2012 по делу №А40-105080/12-19-828, которым признано незаконным решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №262456, отменено. Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №262456 является недействующей.

В связи с изложенным, анализ на сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №478940 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №262456 не представляется возможным, поскольку решение Роспатента о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», влечет аннулирование товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.03.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №478940.