

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 23.05.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.10.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011703058, поданное ОАО «Дербентский коньячный комбинат», г. Дербент (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011703058 с приоритетом от 08.02.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SAMUR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 24.10.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «САМУР» по свидетельству №277374 с приоритетом от 03.03.2003 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении от 25.06.2013 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, поскольку данное решение было вынесено без учета мнения заявителя.

Кроме того, заявитель сообщает, что он является правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №277374.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ, указанных в заявленном перечне.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (08.02.2011) приоритета заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 14.4.2.2 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SAMUR», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение «САМУР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически тождественные словесные элементы «SAMUR»/«САМУР».

Анализ заявленного словесного обозначения «SAMUR» показал, что данное слово отсутствует в словарно-справочных изданиях и иной литературе, которые могли бы позволить установить его смысловое значение.

Графические отличия сопоставляемых обозначений носят второстепенный характер и не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по свидетельству №277374 являются сходными.

Относительно однородности товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к алкогольным напиткам, имеют один круг потребителей и условия сбыта.

Однородность товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 33 класса МКТУ, для которых зарегистрирован

противопоставленный товарный знак по свидетельству №277374, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Данный вывод заявителем не оспаривался.

Вместе с тем, заявителем были внесены изменения в Государственный реестр товарных знаков, касающиеся изменения наименования и юридического адреса правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №277374.

В результате внесенных изменений, заявителем по заявке №2011703058 и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №277374 является одно и то же юридическое лицо.

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении экспертизы, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 23.05.2013, отменить решение Роспатента от 24.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011703058.