

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 02.09.2009, поданное компанией «Бакарди энд Компани Лимитед», Лихтенштейн (далее - заявитель) на решение Роспатента от 21.05.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 931782, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 931782 словесного знака «SOUTH» с конвенционным приоритетом от 13.12.2006 осуществлена в Международном Бюро ВОИС 12.06.2007 на имя компании «Бакарди энд Компани Лимитед», Лихтенштейн в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Роспатентом принято решение от 21.05.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SOUTH» по международной регистрации № 931782 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Указанное решение явилось подтверждением предварительного решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SOUTH» по международной регистрации № 931782, содержащее следующий мотив: знак по международной регистрации № 931782 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица словесным товарным знаком «35 SOUTH» по свидетельству № 263002 с приоритетом от 14.03.2003 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, в соответствии с решением Роспатента от 21.05.2009, указанной регистрации не может быть предоставлена правовая охрана на

территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 02.09.2009, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 931782 и изложены следующие доводы:

- правообладатель противопоставленного товарного знака выразил согласие на регистрацию знака заявителя в Российской Федерации для ограниченного перечня товаров 33 класса МКТУ, а именно: «gin, produits a base de gin ou aromatises au gin»;

- регистрация знака в отношении части товаров 33 класса МКТУ не будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара или изготовителя, поскольку товары, включенные в знак по международной регистрации № 931782, являются крепкими спиртными напитками и продукцией на их основе, в то время, как владелец противопоставленного товарного знака производит вина, которые отличаются по своей стоимости, условиям сбыта и кругу потребителей;

- Арбитражный суд (Решение по делу № А40-10472/07-26-61) признал, что наличие разрешения обладателя старших прав на регистрацию обозначения влечет за собой обязанность Роспатента принимать во внимание такое согласие при вынесении решения о регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет, в отношении однородных товаров;

- девятый арбитражный апелляционный суд (Постановлении по делу № 09АП-10670-2007-АК) оставил указанное выше решение без изменения.

В материалах возражения содержится письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 263002 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 931782 и использование его в отношении части товаров 33 класса МКТУ, а также копии решений арбитражных судов.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (13.12.2006) международной регистрации № 931782 правовая база для оценки охраноспособности указанного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, в частности, 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) 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.

Знак по международной регистрации № 931782 «SOUTH» является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «35 SOUTH» по свидетельству № 263002 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «SOUTH»/«SOUTH», что заявителем не оспаривается.

Сопоставляемые обозначения являются графически сходными за счет того, что выполнены стандартным шрифтом.

Принимая во внимание однородность товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации № 931782, а также товарного знака по свидетельству № 263002, знак по международной регистрации № 931782 является сходным до степени смешения с этим противопоставленным товарным знаком, и ему не может быть предоставлена правовая охрана по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, что правомерно было указано в решении Роспатента.

Вместе с тем, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам было представлено согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на предоставление правовой охраны в Российской Федерации знаку по международной регистрации № 931782 на имя заявителя и использование его в отношении части заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Учитывая различия деятельности правообладателей сопоставляемых знаков и отличия самих знаков коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о возможности принятия согласия на регистрацию.

Учитывая изложенное в соответствии с указанными обстоятельствами Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 02.09.2009 года, отменить решение Роспатента от 21.05.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 931782 в отношении части товаров 33 класса МКТУ, приведенных в регистрации, а именно: «gin, produits a base de gin ou aromatises au gin».**