

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, 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 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.09.2010, поданное ООО «Торговый дом «Сфинкс», Российская Федерация (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.06.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009716102/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009716102/50 с приоритетом от 07.07.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ТАГАНАЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 15.06.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «ДАР ТАГАНАЯ» по свидетельству №261851 в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.09.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в государственной регистрации товарного знака по следующим причинам:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак имеют разное количество слогов и букв, что различает их фонетически;
- графически сравниваемые обозначения также отличаются за счет различного количества элементов и написания противопоставленного знака в две строки;
- в противопоставленном товарном знаке логическое ударение падает на слово

«ДАР», что исключает возможность семантического смешения знаков.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2009716102/50 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

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

С учетом даты (07.07.2009) поступления заявки №2009716102/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 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 (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение по заявке №2009716102/50 «ТАГАНАЙ», выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №261851 представляет собой словесное обозначение «ДАР ТАГАНАЯ», выполненное в две строки заглавными буквами русского алфавита.

Анализ показал, что словесные обозначения «ТАГАНАЙ» и «ДАР ТАГАНАЯ» имеют высокую степень фонетического сходства в силу практически полного вхождения заявленного обозначения в состав противопоставленного товарного знака.

Графически сравниваемые знаки также сходны, поскольку выполнены заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Слово «Таганай» представляет собой географическое наименование группы горных хребтов и национального парка в Челябинской области, в связи с чем сравниваемые обозначения семантически привязаны к одному объекту, что сближает их по смысловому признаку сходства словесных обозначений.

Дополнительно следует отметить, что правообладатель противопоставленного товарного знака «ДАР ТАГАНАЯ» по свидетельству №261851 обладает исключительными правами на другие товарные знаки с элементом «ТАГАНАЙ», а именно «ТАГАНАЙСКОЕ ДИВО» по свидетельству №257868 и «ТАГАНАЙСКАЯ ЛЕГЕНДА» по свидетельству №257869. Наличие данных регистраций усиливает вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности продукции, маркированной сравниваемыми знаками, одному изготовителю.

Товары 32, 33 классов МКТУ заявленного обозначения совпадают или являются однородными товарам 32, 33 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №261851, так как совпадают по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей, что в возражении не оспаривается.

В связи с этим, оспариваемый заявителем вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2009716102/50 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №261851 в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ и, соответственно, противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 23.09.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 15.06.2010.