

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, рассмотрела возражение от 23.05.2011, поданное ОАО «Дербентский коньячный комбинат», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 418054, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «Золото Дагестана» с приоритетом от 17.07.2007 по заявке № 2007721696/50 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.09.2010 за № 418054 на имя ООО «ДЕРБЕНТСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ», Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Золото Дагестана», выполненное стандартным шрифтом русского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.05.2011, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака «Золото Дагестана» по свидетельству № 418054 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон). Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака с наименованием места происхождения товара «ДАГЕСТАН» по свидетельству № 106, право использования которого принадлежит лицу, подавшему возражение.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак «Золото Дагестана» и противопоставленное НМПТ «Дагестан» являются сходными, поскольку содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Дагестан», который обозначает наименование географического объекта – Республики Дагестан;

- вывод о сходстве до степени смешения товарного знака «Золото Дагестана» и наименования места происхождения «Дагестан» подтверждается решением Роспатента от 19.08.2010;

- на момент приоритета и регистрации товарного знака правообладателю не принадлежало право на использование НМПТ «Дагестан» (оно было приобретено незаконно и впоследствии признано недействительным решением Роспатента от 05.05.2011).

В подтверждение изложенных доводов была представлена копия решения Роспатента от 05.05.2011 на 8 л. {1}.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку № 418054 недействительным полностью.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, однако на заседание коллегии 11.08.2011 не явился и отзыва по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (17.07.2007) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон 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 7 статьи 1483 Кодекса, а также в соответствии с пунктом 2.9 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с настоящим Законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и 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.

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 «Золото Дагестана» по свидетельству № 418054 является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первые буквы слов – заглавные. Элемент «Дагестана» исключен из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Противопоставленное наименование места происхождения товара (далее – НМПТ) «ДАГЕСТАН» по свидетельству № 106 является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров «алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди».

Из приведенных описаний следует, что сравниваемые объекты предназначены для индивидуализации идентичных товаров.

Анализ сравниваемых средств индивидуализации показал, что в состав оспариваемого товарного знака «Золото Дагестана» входит НМПТ «ДАГЕСТАН», чем обусловлено их сходство в целом.

Элемент «Золото» представляет собой возвеличивающий или выделяющий эпитет к слову «Дагестан» (<http://lingvo.yandex.ru/>: золото – о выдающихся достоинствах, он настоящее золото), однако, данное слово не придает всему обозначению какого – либо иного значения, имеющего качественно иной смысл, который позволяет отличать его от слова «ДАГЕСТАН».

Кроме того, оспариваемый товарный знак и противопоставленное НМПТ выполнены в одинаковой графической манере – стандартным шрифтом, буквами русского алфавита, что свидетельствует об их визуальном сходстве.

С учетом вышеизложенного, товарный знак по свидетельству №418054 и противопоставленное ему НМПТ признаются сходными до степени смешения.

Как указывалось выше, пункт 2 статьи 7 Закона содержит запрет на регистрацию обозначений, являющихся сходными до степени смешения или тождественными с НМПТ. Исключением является случай, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование.

Соответствующее исключительное право на НМПТ было предоставлено правообладателю по свидетельству №106/2, на основании чего был зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Однако, впоследствии данное право было признано недействительным решением Роспатента от 05.05.2011.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1535 Кодекса признание недействительным предоставления исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара влечет отмену решения о предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, аннулирование записи в Государственном реестре наименований, а также свидетельства об исключительном праве на это наименование.

Решение Роспатента о признании недействительным предоставления исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ влечет аннулирование права на данное НМПТ с момента подачи заявки на предоставление исключительного права использования НМПТ.

Признание недействительным предоставления исключительного права на имя правообладателя на НМПТ «ДАГЕСТАН» влечет несоблюдение требований пункта 2 статьи 7 Закона при регистрации оспариваемого товарного знака, в связи с чем соответствующий довод лица, подавшего возражение, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение от 23.05.2011, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 418054 полностью.