

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 08.05.2013, поданное ООО «ТРАСТ», Москва, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 14.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720366, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011720366 с приоритетом от 28.06.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «NATSIONALNAYA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 14.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака «NATSIONALNAYA» по заявке №2011720366 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «НАЦИОНАЛЬ/NATIONAL» по свидетельствам №№ 283981 [1], 307789 [2], 307790 [3], ранее зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными также части товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения;
- «НАЦИОНАЛЕ» по свидетельствам №№ 419781 [4], 325205 [5], ранее зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;
- «НАЦИОНАЛЬ» по свидетельствам №№ 390512 [6], 469319 [7], 412565 [8], 396422 [9], ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров 30 и 32 классов МКТУ.

В возражении от 13.04.2013, поступившем в Палату по патентным спорам 19.04.2013, заявителем выражено несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель просит ограничить перечень товаров, указанный в заявке, только товарами 33 класса МКТУ – алкогольные напитки (за исключением пива), исключив из него товары 30 и 32 классов МКТУ;
- анализ сходства заявленного обозначения будет проведен только с противопоставленными товарными знаками [1 – 3], которые зарегистрированы для товаров 33 класса МКТУ;
- на основании анализа указанных обозначений заявитель пришел к выводу, что противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением «NATSIONALNAYA», в связи с отсутствием сходства по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства, предусмотренным Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания;
- заявитель является правообладателем товарного знака «НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА» по свидетельству №423363, им также была подана заявка №2011723260 на товарный знак «NATSIONALNAYA MARKA», по которому принято решение Роспатента о государственной регистрации;

- продукция, маркированная товарным знаком «НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА», уже введена в хозяйственный оборот лицензиатом заявителя - ОАО «Татспиртпром» и присутствует на рынке алкогольной продукции на территории России.

В возражении также отмечено, что заявленное обозначение является составляющей серии товарных знаков, которые разрабатываются заявителем для линейки товаров, относящихся к алкогольной продукции.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011720366 в отношении товаров 33 класса МКТУ - алкогольные напитки (за исключением пива).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.06.2011) поступления заявки №2011720366 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «NATSIONALNAYA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки (за исключением пива).

В связи с указанным анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением подлежат товарные знаки [1 – 3], поскольку товарные знаки [4 – 9] зарегистрированы для неоднородных товаров 30 и 32 классов МКТУ.

Несмотря на однородность товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011720366, что заявителем в возражении не оспаривается, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения нельзя признать убедительным.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

Заявленное обозначение «NATSIONALNAYA» фонетически отличается от противопоставленных словесных товарных знаков «НАЦИОНАЛЬ»,

«NATIONAL», в силу того, что они имеют разное количество слогов и разный состав букв и звуков. Так, заявленное обозначение может быть произнесено как «НАТ-СИ-О-НАЛ-НА-Я». Противопоставленные знаки произносятся как «НА-ЦИ-О-НАЛЬ» и «НЭ-ШЭ-НЭЛ». Что касается визуального признака сходства, то заявленное обозначение за счет большего количества букв, входящего в него, имеет большую длину, а использование букв разных алфавитов формирует разное общее зрительное впечатление при восприятии сравниваемых знаков и, соответственно, отсутствие между ними визуального сходства.

В отношении семантики сравниваемых обозначений необходимо отметить следующее. Заявленное обозначение является фантазийным, поскольку его смысловое значение отсутствует в словарно-справочных источниках информации. Товарный знак «Националь» также не имеет семантики, однако, может ассоциироваться у потребителя с известной гостиницей «Националь». Товарный знак «NATIONAL» является лексической единицей английского, французского и немецкого языков и имеет следующие значения: «народный, национальный, государственный, гражданин, подданный и др.». Таким образом, отмечается отсутствие подобия заложенных в сравниваемые обозначения понятий и идей, в силу чего они вызывают в сознании потребителя различные ассоциации.

Установленное отсутствие сходства сравниваемых знаков по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства определяет общий вывод о различии этих знаков, поскольку они не ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторое сходство.

Кроме того, заявитель является правообладателем товарного знака «НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА» по свидетельству №423363 и заявки №2011723260 на товарный знак «NATSIONALNAYA MARKA», по которой принято решение Роспатента о государственной регистрации в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, следует признать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного

знака по заявке №2011720366 в отношении товаров 33 класса МКТУ-«алкогольные напитки (за исключением пива)».

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

удовлетворить возражение от 13.04.2013, отменить решение Роспатента от 14.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011720366.