

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 Открытым акционерным обществом «Дербентский коньячный комбинат», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 423401, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «ВЕЛИКИЙ ДАГЕСТАН» с приоритетом от 18.09.2009 по заявке № 2009723115/50 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.11.2010 за № 423401 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДЕРБЕНТСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ», Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров «алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди» 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ВЕЛИКИЙ ДАГЕСТАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.05.2011, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака «ВЕЛИКИЙ ДАГЕСТАН» по свидетельству № 423401 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 7 статьи 1483 Кодекса. Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству № 423401 с наименованием места происхождения товара (далее - НМПТ) по свидетельству № 106, право на использование которого принадлежит лицу, подавшему возражение.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак «ВЕЛИКИЙ ДАГЕСТАН» 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 «ВЕЛИКИЙ ДАГЕСТАН» 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 № 423401 недействительным полностью.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и на заседании коллегии 26.07.2011 указал, что на момент регистрации товарного знака правообладателю принадлежало право на использование НМПТ «Дагестан», а связи с чем регистрация была осуществлена в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, правообладателем была выражена просьба о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок в связи с тем, что им было подано исковое заявление в суд об оспаривании решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны НМПТ на его имя. Предоставление дополнительного времени необходимо для разрешения указанного спора в судебном порядке. Коллегией было отказано в удовлетворении данного ходатайства ввиду нижеследующего. Вероятность наступления каких-либо событий не может являться причиной переноса рассмотрения дел в административном (упрощенном) порядке, в котором осуществляет свою деятельность Палата по патентным спорам. Кроме того, на 29.09.2011 назначено только предварительное судебное заседание, ввиду чего весь судебный процесс может иметь

длительный характер, не ясно, какое решение будет вынесено по результатам рассмотрения данного дела и будет ли оно обжаловано.

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

С учетом даты (18.09.2009) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (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 наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

В соответствии с требованиями пункта 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 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 «ВЕЛИКИЙ ДАГЕСТАН» по свидетельству № 423401 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров «алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди» 33 класса МКТУ.

Противопоставленное НМПТ «Дагестан» по свидетельству № 106 является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «Д» - заглавная. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров «алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди».

Из приведенного описания следует, что сравниваемые объекты предназначены для индивидуализации идентичных товаров.

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

Прилагательное «великий» представляет собой возвеличивающий или выделяющий эпитет к слову «Дагестан», 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 №423401 и противопоставленное ему НМПТ признаются сходными до степени смешения.

Как указывалось выше, пункт 7 статьи 1483 Кодекса 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 подпунктом 4 пункта 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 правовой охраны НМПТ влечет аннулирование права на данное НМПТ с момента подачи заявки на предоставление исключительного права на НМПТ.

Признание недействительным предоставления исключительного права на имя правообладателя на НМПТ «ДАГЕСТАН» влечет несоблюдение требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса 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 №423401 полностью.