

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.07.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сомелье», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 26.04.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009730913, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009730913 с приоритетом от 02.12.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 и 34 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Golden Dragon», выполненное стандартным шрифтом, буквами английского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.04.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН», «GOLDEN DRAGON» по свидетельствам № 172027, 169798, имеющими ранний приоритет и зарегистрированными на имя иного лица в отношении товаров 33, 34 классов МКТУ, однородных товарам 33, 34 классов МКТУ, указанным в перечне заявки.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического, семантического сходства словесных элементов обозначений и однородности товаров 33 и 34 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 22.07.2011. Доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана товарного знака «GOLDEN DRAGON» по свидетельству №169798 и товарного знака «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» по свидетельству №172027 досрочно частично прекращена решениями Роспатента от 21.06.2011 и от 23.06.2011 соответственно, в связи с чем эти товарные знаки не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения по заявке №2009730913 в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2009730913 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (02.12.2009) поступления заявки №2009730913 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Golden Dragon», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение заявлено на регистрацию в отношении товаров 33 и 34 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2009730913.

Противопоставленный товарный знак «GOLDEN DRAGON» по свидетельству №169798 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34 классов МКТУ и услуг 39, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» по свидетельству №172027 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34 классов МКТУ и услуг 39, 41, 42 классов МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков было установлено, что они являются сходными по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений, что заявителем в возражении не оспаривается.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» и товары 34 класса МКТУ «баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки; кисеты для табака; книжечки

курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части без табака папиросной гильзы; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос», указанные в перечне заявки №2009730913, однородны товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» и товарам 34 класса МКТУ «табак; курительные принадлежности; спички» противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №172027, 169798, поскольку они соотносятся как род/вид, что заявителем также не оспаривается.

Принимая во внимание сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 33 и 34 классов МКТУ и, следовательно, о обоснованности решения Роспатента от 02.04.2011.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения в отношении товаров 33 класса МКТУ.

К указанным обстоятельствам относятся принятые Роспатентом 21.06.2011 и 23.06.2011 решения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №169798, №172027, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил Палаты по патентным спорам, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

При рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность сделанных в заключение экспертизы выводов с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Учитывая, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №169798, №172027 прекращена до даты принятия возражения к рассмотрению, они не могут больше служить препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2009731386 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в заявке, заявленное обозначение, как указывалось выше, сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 172027, 169798, зарегистрированными на имя иного лица, правовая охрана которых действует в том числе и в отношении товаров 34 класса МКТУ, и, следовательно они остаются препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 34 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 22.07.2011, отменить решение Роспатента от 26.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009730913.