

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 28.12.2010, поданное Патрон Спиритс Интернешнл АГ, Швейцария (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008738697/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008738697/50 с приоритетом от 15.12.2008 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ULTIMAT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 24.09.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008738697/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ULTIMATUM», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ (свидетельство №227899, приоритет от 17.01.2001).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.12.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельствам №227899 в связи с его неиспользованием;

- «10.11.2010 состоялось заседание Палаты по патентным спорам, по результатам которого коллегия приняла решение досрочно полностью прекратить действие товарного знака по свидетельству №227899».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.09.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008738697/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил копию протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 10.11.2010 по рассмотрению заявления, относящегося к товарному знаку по свидетельству №227899.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.12.2008) поступления заявки №2008738697/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 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 том числе в соответствии с международным договором 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2008738697/50 представляет собой словесное обозначение «ULTIMAT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельствам №227899 представляет собой словесное обозначение «ULTIMATUM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 32, 33, 42 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «ULTIMAT» - «ULTIMATUM» являются сходными, поскольку имеет место фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее. Слово «ULTIMATUM» переводится на русский язык с наиболее распространенных европейских языков как ультиматум (см. Яндекс-словари), а «ULTIMAT» не имеет перевода. Следовательно, сравниваемые словесные обозначения нельзя признать сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Исполнение словесных элементов стандартным шрифтом и буквами одного алфавита усиливает сходство словесных элементов.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и визуальному факторам сходства словесных обозначений.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товары 33 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения, и товары 32 (пиво), 33 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку однородны, поскольку они обладают общими признаками родовой группы (алкогольные напитки), имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения в отношении товаров 33 класса МКТУ обозначения по заявке №2008738697/50 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №227899 следует признать обоснованным, а оспариваемое решение Роспатента правомерным.

Вместе с тем установлено, что на дату 18.01.2011 принятия возражения к рассмотрению досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №227899 полностью на основании решения Роспатента от 13.01.2011.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2008738697/50 для заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, обозначение по заявке №2008738697/50 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 28.12.2010, отменить решение Роспатента от 24.09.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008738697/50.