

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 24.09.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «Корсаковский завод пива и напитков «Северная Звезда», г. Корсаков (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734930, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011734930 с приоритетом от 25.10.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КОРСАК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.06.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее заявленным на регистрацию наименованием места происхождения товара «Корсаковская целебная» по заявке №2011734745 с приоритетом от 24.10.2011 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Вода «Нагиефф».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.09.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- решением Роспатента было необоснованно отказано в регистрации заявленного обозначения на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса, так как обозначение «Корсаковская

целебная» не является не момент принятия решения зарегистрированным и охраняемым наименованием места происхождения товаров;

- сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения;
- противопоставленное обозначение отличается от заявленного обозначения по семантическому критерию сходства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.10.2011) приоритета заявки №2011734930 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса 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 настоящим 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а-в) Правил.

Заявленное обозначение «КОРСАК» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленное обозначение «Корсаковская целебная» по заявке № 2011734745 является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Слово «Корсаковская» является производным от слова «Корсак». Сходство заявленного и противопоставленного обозначений обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «КОРСАК»/ «Корсаковская».

Графически сравниваемые обозначения сходны, поскольку выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным обозначением по заявке №2011734745.

Что касается довода заявителя, что противопоставленное обозначение по заявке №2011734745 не является зарегистрированным и охраняемым наименованием места происхождения товара на момент вынесения решения об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2011734930, то в соответствии со статьей 1531 Кодекса, в случае государственной регистрации наименования места происхождения товара, срок действия его исключительного права будет исчисляться с момента подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а именно 24.10.2011, то есть будет иметь более ранний приоритет по отношению к заявленному обозначению.

Вместе с тем, решением Роспатента от 17.06.2014 противопоставленная заявка №2011734745 была признана отозванной.

Таким образом, указанные выше обстоятельства устраняют препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734930 как не противоречащей требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу
удовлетворить возражение от 24.09.2013, отменить решение Роспатента от 20.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011734930.