

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 21.01.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010739038/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Южный Винодел», г.Краснодар (далее-заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010739038/50 с приоритетом от 03.12.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «МАРКХОТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.05.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- серией товарных знаков со словесным элементом «MARKHOF'S», зарегистрированных на имя Sebastian Stroh Gesellschaft m.b.H., по международным регистрациям №№607970, 607046, 607742, 607741, 606247, 606246, в отношении товаров 33 класса МКТУ однородных заявленным товарам 32 и 33 классов МКТУ;

- серией знаков со словесным элементом «MARKHOF'S», зарегистрированных на имя Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG по международным регистрациям 600816, 574308, 538536 для товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.01.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- одним из основных критериев сходства является семантическое сходство. Согласно энциклопедическим данным «МАРКХОТ» - это гора в городе Геленджике, а «MARKHOF» это немецкая фамилия;

- заявленному обозначению противопоставлены две сходные между собой серии знаков, принадлежащие разным производителям;

- противопоставленные знаки по международной регистрации не сходны с заявленным обозначением;

- «МАРКХОТ» - по адыгейски означает «всадник, сидящий на шее лошади», это гора Маркхотского хребта, который с севера обрамляет Цемесскую бухту и относится к западной части водораздельного Главного Кавказского хребта;

- часть противопоставленных товарных знаков являются комбинированными и имеют в своем составе много различных элементов как словесных, так и изобразительных, и, следовательно, сравниваемые обозначения отличаются по общему зрительному впечатлению;

- заявителем в целях реализации производственной политики, разработана серия товарных знаков «южной тематики», по некоторым уже получены свидетельства: «Лазурный Дагомыс» свидетельство №464009, «Мелодия Таупсе» свидетельство №467263, «Уташ» свидетельство №467013, «Солнечная Джубга» итд.;

- заявитель расположен в городе Краснодар, который является административным, экономическим и культурным центром Краснодарского края.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010739038/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.12.2010) поступления заявки №2010739038/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 607970, 607046, 607742, 607741, 606247, 606246 являются серией, объединенной словесным элементом «MARKHOF'S». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ [1].

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 600816, 574308, 538536 являются серией объединенной словесным элементом «MARKHOF'S». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ[2].

Часть противопоставленных обозначений являются комбинированными, представляющими собой этикетки или изображения бутылки, на которых нанесен словесный элемент «MARKHOF'S».

Вывод экспертизы основан на сходстве заявленного обозначения со словесным элементом «MARKHOF'S», входящим в состав противопоставленных серий.

Анализ сходства по фонетическому критерию показал, что заявленное обозначение и противопоставляемые знаки являются близкими по звучанию ввиду совпадения начальных частей.

Вместе с тем, данное сходство ослабляет графическое различие сравниваемых обозначений, обусловленное выполнением их шрифтовыми единицами различных языков, а также тем, что часть противопоставленных знаков являются изображением бутылки или этикетки.

Основным же фактором различия сравниваемых обозначений является их семантические значения.

Так, анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Обозначение «МАРКХОТ» является названием географического объекта – Марко́тхский хребёт, Марко́тх (от адыг. ожинový хребет) — горный хребет в северо-западной части Большого Кавказа, проходящий параллельно и южнее Главного Кавказского хребта. Расположен на территориях, подчинённых городам Новороссийску и Геленджику Краснодарского края. На горе Маркхот расположена надпись «ГЕЛЕНДЖИК», которая является одной из самых больших в мире и затмила надпись «ГОЛЛИВУД».

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесный элемент «MARKHOFF», является немецкой фамилией, а апостроф «S», указывает на отношение к данной фамилии.

Учитывая смысловые значения сравниваемых обозначений, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что они не являются сходными по семантическому критерию сходства.

Графически сравниваемые обозначения отличаются, за счет присутствия в части противопоставленных знаков изобразительных элементов, а также за счет выполнения. Таким образом, заявленное обозначение и серии противопоставленных знаков не являются сходными до степени смешения.

Ввиду признания сравниваемых обозначений не сходными до степени смешения анализ однородности не проводился.

Стоит также обратить внимание, что коллегией палаты по патентным спорам не было выявлено информации о наличии на рынке алкогольной продукции на территории Российской Федерации товаров, маркированных противопоставленными обозначениями. Напротив, заявитель располагается в Краснодарском крае и является производителем винной продукции, включающей широкий ассортимент вин, маркированных обозначениями южной тематики. Вино, маркированное заявленным обозначением, производится и вводится в гражданский оборот.

С учетом данных обстоятельств заявленное обозначение по заявке №2010739038/50 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 21.01.2013, отменить решение Роспатента от 28.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010739038/50.