

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 28.08.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИНГРАТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №436621, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008729992 с приоритетом от 18.09.2008 зарегистрирован 06.05.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №436621 на имя ООО «Ликеро-Водочный Завод «Дио», Ленинградская область в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В дальнейшем в результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров, зарегистрированного в установленном порядке в Роспатенте 21.05.2012 за № РД0099346, правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «ГРОМ», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «СПЕЦЗАКАЗ ПАТРИОТ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «спецзаказ» исключен из правовой охраны.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.08.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №436621 в

отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака по свидетельству №379251, зарегистрированного в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ;
- товарный знак по свидетельству №436621 является сходным до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение;

ПАТРИОТ

- в товарном знаке по свидетельству №379251 «^{РУССКИЙ ПАРОЛЬ}» словесный элемент «ПАТРИОТ» является сильным элементом, занимающим доминирующее положение;
- товары 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, однородны.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №436621 недействительной полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Копия Устава ООО «ИНГРАТ»;
2. Копия решения суда;
3. Копия Постановления Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации;
4. Копия отчета по результатам исследования степени схожести наименований продукции;
5. Копия страниц Интернета «Правила использования сокращений в текстах документов»;

6. Копия страниц Интернета. Словари.

На заседании коллегии правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- фонетическое совпадение одного из словесных элементов знаков «ПАТРИОТ» не говорит о вхождении одного обозначения в другое;
- графически сравниваемые обозначения не сходны, так как создают различное зрительное впечатление;
- доводы лица, подавшего возражение, основанные на информации, полученной из отчета по результатам исследования степени сходства, являются неубедительными;
- решения судов, представленные с возражением, не могут быть приняты во внимание, поскольку, касаются других товарных знаков;
- правообладатель оспариваемого товарного знака давно использует свой товарный знак для индивидуализации своей продукции;
- исходя из Уставных документов лица, подавшего возражение, следует, что оно может закупать, хранить и поставлять алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а производить данную продукцию оно не может, так как это лицензируемый вид деятельности.

На основании изложенного правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении рассматриваемого возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие документы:

7. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
9. Санитарно-эпидемиологическое заключение;
10. Учредительные документы;

11. Копии этикеток;
12. Копия рецептуры;
13. Копии рекламных листовок.

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

С учетом даты приоритета (18.09.2008) оспариваемого товарного знака товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 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.

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 «СПЕЦЗАКАЗ ПАТРИОТ» по свидетельству №436621 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами

русского алфавита. Словесный элемент «СПЕЦЗАКАЗ» исключен из правовой охраны.

Противопоставленный товарный знак «ПАТРИОТ РУССКИЙ ПАРОЛЬ» по свидетельству №379251 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

Анализ сходства сравниваемых обозначений показал следующее.

Оспариваемый товарный знак состоит из двух слов «СПЕЦЗАКАЗ» и «ПАТРИОТ», однако, данные слова синтаксически и семантически не связаны между собой и не образуют словосочетания.

При этом словесный элемент «СПЕЦЗАКАЗ» оспариваемого товарного знака является неохраняемым элементом. Основным сильным элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «ПАТРИОТ», поскольку именно он выполняет основную индивидуализирующую функцию.

В противопоставленном обозначении словесный элемент «ПАТРИОТ» также не связан со словосочетанием «РУССКИЙ ПАРОЛЬ», словесный элемент «ПАТРИОТ» пространственно доминирует в обозначении, выполнен более крупным шрифтом по сравнению со словосочетанием «РУССКИЙ ПАРОЛЬ», стоит на первом месте, и, следовательно, является основным запоминающимся элементом обозначения.

Исходя из вышеизложенного, сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством их сильных элементов «ПАТРИОТ».

При этом выполнение сравниваемых товарных знаков стандартным шрифтом сближает их графически.

Однородность товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, очевидна.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением

требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

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

удовлетворить возражение от 28.08.2013 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №436621 полностью.