

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, рассмотрела возражение, поступившее 23.05.2013 от имени ОАО «Дербентский коньячный комбинат», г. Дербент (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 411552, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 22.05.2009 по заявке № 2009711338 произведена 22.06.2010 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Эстер», г. Дербент (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ, что подтверждается свидетельством № 411552.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «Форт Каспий» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В возражении от 01.04.2013 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 411552 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 411552, представляющий собой словосочетание «Форт Каспий», выполненное в одну строку стандартным шрифтом буквами русского алфавита, сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 337442, принадлежащим лицу, подавшему возражение, представляющим собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Каспий», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита, по фонетическому,

семантическому и графическому критериям сходства с учетом очевидной однородности товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых знаков.

При этом лицом, подавшим возражение, указано, что присутствие на рынке сходных знаков, принадлежащих разным производителям, приводит к размыванию его товарного знака и смешению товаров потребителями.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 411552.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве правообладателем изложена позиция об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков, которая основана на различном фонетическом и логическом ударении сравниваемых словесных элементов, а также различном семантическом значении, поскольку слово «ФОРТ» придает оспариваемому обозначению иное смысловое значение, отличное от значения противопоставленного товарного знака.

При этом правообладатель считает, что наличие оригинальной композиции противопоставленного товарного знака, а также различные вид шрифта и длина словесных элементов обуславливают отсутствие ассоциирования товарных знаков друг с другом в целом.

Кроме того, правообладателем указано, что довод о смешении продукции не подтвержден фактическими материалами, поэтому нет оснований для вывода о введении потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Также правообладатель просит принять во внимание практику регистраций товарных знаков, в состав которых входит словесный элемент «Каспий», а именно: «Жемчужина Каспия» (свидетельство № 197468), «Каспийский бриз» (свидетельство № 294990), «Дар Каспия» (свидетельство № 378958), «Сокровища Каспия» (свидетельство № 299588), «Победа Каспия» (свидетельство № 309192), «Каспийские зори» (свидетельство № 212874), «Каспийский берег» (свидетельство № 291262), «Caspian coast» (свидетельства №№ 481237, 481234).

Дополнительно правообладателем выражено мнение о том, что словосочетание «Форт Каспий» является устойчивым, в связи с чем при анализе охраноспособности знака нельзя разделять его на части.

Также правообладателем приведены сведения о производстве им соответствующей продукции, а также указано на то, что действия лица, подавшего возражение, являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 411552.

Правообладателем представлены следующие материалы:

(1) распечатка с сайта «Яндекс.Словари»: словарные статьи «Форт», «Каспийское море»;

(2) распечатка с сайта «Википедия»: статья «Форт»;

(3) распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 197468, 294990, 378958, 299588, 309192, 212874, 291262, 411552, 337442, 224933*, 481237, 481234;

(4) копии сертификатов соответствия продукции и товарных накладных.

Следует отметить, что на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 28.03.2014, представителем правообладателя заявлено ходатайство о переносе заседания, в удовлетворении которого было отказано ввиду его необоснованности.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.05.2009) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 подпунктом 2 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

* Товарный знак прекратил действие

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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 является словесным обозначением «Форт Каспий», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 411552 предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 337442 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки вытянутой по вертикали формы черного цвета с желто-золистой окантовкой, в

центральной части которой расположен словесный элемент «Каспий», выполненный наклонным шрифтом буквами русского алфавита. В верхней части этикетки размещен изобразительный элемент в виде корабля. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 337442 действует в отношении товаров 33 класса МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Основным отличительным компонентом противопоставленного товарного знака является словесный элемент «Каспий», поскольку именно на нем акцентируется внимание при восприятии и запоминании обозначения.

Оспариваемый товарный знак, состоящий из двух слов, полностью включает словесный элемент «Каспий», что обеспечивает фонетическое сходство сравниваемых знаков.

С точки зрения семантического критерия сходства словесные элементы также являются сходными, поскольку, вопреки утверждению правообладателя, логическое ударение в обоих обозначениях падает на совпадающее слово «Каспий», семантика которого и определяет ассоциации, вызываемые как противопоставленным, так и оспариваемым товарными знаками.

Следует отметить, что утверждение правообладателя о том, что словосочетание «Форт Каспий» является устойчивым, также не нашло отражения в материал дела (отсутствуют соответствующие источники информации).

Некоторые отличия графического исполнения сравниваемых словесных элементов носят второстепенный характер и не оказывают влияния на ассоциирование знаков друг с другом в целом.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства.

Анализ однородности товаров 33 класса МКТУ, перечисленных в перечнях сравниваемых регистраций, свидетельствует об их однородности, поскольку они совпадают или соотносятся друг с другом как род-вид.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых товарных знаков и однородность товаров, указанных в перечнях, приводят к выводу о вероятности смешения товаров на рынке, обусловленной принципиальной возможностью

возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Ввиду изложенного оспариваемый товарный знак по свидетельству № 411552 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 337442 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, что противоречит требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода правообладателя о существующей практике регистраций товарных знаков, необходимо отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, а приведенные примеры знаков построены по иному принципу, в отличие от оспариваемого товарного знака, поэтому не могут быть соотнесены с рассматриваемым спором.

Довод правообладателя о том, что действия лица, подавшего возражение, являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом не может быть оценен в настоящем заключении, поскольку установление таких обстоятельств не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

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

удовлетворить возражение от 01.04.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 411552 недействительным полностью.