

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 29.09.2014, поданное Закрытым акционерным обществом «Вино-коньячный завод «Избербашский», г. Избербаш» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №478940, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011738833 с приоритетом от 17.11.2011 зарегистрирован 23.01.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №478940 на имя Государственного унитарного предприятия «Кизлярский коньячный завод», г. Кизляр (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой слово «ЛЕЗГИНКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2014, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 478940 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение является правообладателем трех ранее зарегистрированных товарных знаков, включающих словесный элемент «Лезгинка»:

товарного знака по свидетельству №216449, товарного знака по свидетельству №262456, товарного знака по свидетельству №411103;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам: №216449, №262456, №411103, содержащим в своем составе словесный элемент «ЛЕЗГИНКА», зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак является тождественным по фонетическому и семантическому признакам словесному элементу «Лезгинка» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №216449, №262456, №411103 и сходным до степени смешения по графическому признаку;

- графическое сходство сравниваемых словесных обозначений выражается в том, что словесные элементы в сравниваемых товарных знаках выполнены буквами русского алфавита;

- изобразительная часть противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №262456, №411103 воспроизводит сцену танца – Лезгинки, то есть фактически визуализирует словесный элемент «Лезгинка», является иллюстрацией словесного элемента, имеет одну смысловую нагрузку со словесным элементом, следовательно, словесный элемент «Лезгинка» ранее зарегистрированных комбинированных товарных знаков по свидетельству №262456, №411103 является доминирующим элементом;

- товары 33 класса МКТУ сравниваемых знаков являются однородными, поскольку соотносятся как род-вид, имеют одно назначение, один круг потребителей, одинаковые условия сбыта.

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

- Сведения из Открытого реестра о товарном знаке по свидетельству № 478940 на 1 л.
- Сведения из Открытого реестра о товарном знаке по свидетельству № 216449 на 3 л.
- Сведения из Открытого реестра о товарном знаке по свидетельству № 262456 на 3 л.
- Сведения из Открытого реестра о товарном знаке по свидетельству № 411103 на 3 л.
- Копия Решения СИП от 26.08.2014 года на 21 л. в 1 экз.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ЛЕЗГИНКА» по свидетельству №478940 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения в установленном порядке, не представил отзыв по мотивам возражения, однако на заседании коллегии палаты по патентным спорам присутствовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству №478940 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.8.2 Правил 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 14.4.2.2 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 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 «ЛЕЗГИНКА», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №216449 представляет собой словесное обозначение «ЛЕЗГИНКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №262456 является комбинированным и представляет собой этикетку, в верхней части которой расположен словесный элемент «Лезгинка», выполненный прописным шрифтом буквами русского алфавита. В центре этикетки расположены изображения мужчины и женщины в национальных костюмах, которые танцуют национальный танец. Знак выполнен в бежевом, белом, желтом, золотом, коричневом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №411103 является комбинированным и представляет собой этикетку, в верхней части которой расположен словесный элемент «Лезгинка», выполненный прописным шрифтом буквами русского алфавита. В центре этикетки расположены изображения мужчины и женщины в национальных костюмах, которые танцуют национальный танец. Знак выполнен в бежевом, белом, голубом, желтом, зеленом, коричневом, красном, розовом, светло-желтом, светло-зеленым, светло-коричневым, сером, синем, темно-синем, черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа коллегией палаты по патентным спорам было установлено, что в противопоставленных товарных знаках [2-3] основным, наиболее значимым элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары производителей) идентифицируются потребителем, является словесный элемент «Лезгинка». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым.

Таким образом, при проведении сравнительного анализа было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ЛЕЗГИНКА» (быстрый кавказский народный танец, а также музыка к нему, см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», стр. 330).

Что касается имеющихся особенностей графического исполнения рассматриваемых словесных элементов, то они являются незначительными и не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве. Наличие изобразительных элементов в противопоставленных товарных знаках [2, 3] носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов.

В соответствии с изложенным, можно сделать вывод, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые товарные знаки считаются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом.

Анализ сравниваемых перечней показал, что товары 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары 33 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-3], относятся к алкогольным напиткам, то есть являются однородными.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №478940 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с товарными знаками [1-3], и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 29.09.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №478940 недействительным в отношении товаров 33 класса МКТУ.