

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 от 24.12.2013, поданное по поручению компании ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 13.11.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012709940, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012709940 подано 02.04.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ТИТУЛЬНАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 13.11.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012709940 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 32 класса МКТУ.

В отношении другой части товаров 32 (пиво) и товаров 33 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками «Смирновъ Титуль», «Титуль» (свидетельства №№473876 [1], 464858 [2], 489290 [3]), ранее

зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, которые также являются однородными товарам 32 класса МКТУ (пиво).

В возражении от 24.12.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

Заявитель является владельцем товарных знаков «Титульная» по свидетельству №373410 и «ТИТУЛЬНЫЙ» по свидетельству №176978, которые ранее были зарегистрированы на его имя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Заявленное обозначение является вариантом исполнения ранее зарегистрированных товарных знаков, права на которые у заявителя возникли ранее противопоставленных товарных знаков «ТИТУЛЬ» и «Смирнов Титуль» [1] – [3].

Кроме того, заявитель отметил, что на момент принятия решения Роспатента о регистрации товарного знака по данной заявке права заявителя на товарные знаки по свидетельствам №№373410, 176978 являлись действующими, о чем свидетельствует информация, размещенная в открытом реестре товарных знаков, о том, что действие этих регистраций было восстановлено на основании постановления Федерального арбитражного суда Московского округа по делу №А40-44713/12-5-419 от 20.07.2013.

Подав заявку на регистрацию товарного знака «ТИТУЛЬНАЯ», заявитель осуществляет свое исключительное право на товарный знак путем регистрации обозначения с незначительными изменениями.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в полном объеме.

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

С учетом даты (02.04.2012) поступления заявки №2012709940 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ТИТУЛЬНАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №473876 [1]



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «СМИРНОВЪ» и «ТИТУЛЬ», выполненные оригинальным

шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также словесные элементы «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ», «ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ТРАДИЦИЙ П.А. СМИРНОВА», выполненные на фоне двуглавого орла, размещенного на геральдическом щите. Знак охраняется в белом, черном, сером, темно-красном, красном цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №464858 [2] представляет собой словесное обозначение «Смирновъ Титуль», выполненное стандартным шрифтом строчными с первыми заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №489290 [3] представляет собой обозначение , выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], включающих словесные элементы «СМИРНОВЪ ТИТУЛЬ» и «Смирновъ Титуль», показал, что в этих знаках доминирующее положение занимают словесные элементы «СМИРНОВЪ», «Смирновъ», которые играют основную роль в индивидуализации товаров правообладателя. В силу указанных выше обстоятельств, а также с учетом различного общего зрительного впечатления, производимого заявленным обозначением и противопоставленными знаками [1] – [2], можно сделать вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [3] обусловлено фонетическим (фонетическое вхождение) и семантическим (подобие заложенных понятий и идей) сходством словесных элементов «ТИТУЛЬНАЯ» и «ТИТУЛЬ», поскольку заявленное обозначение является прилагательным от слова «титул», что определяет возможность возникновения в

сознании потребителя сходных ассоциаций при восприятии сравниваемых обозначений в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, несмотря на некоторое визуальное различие.

Вместе с тем, заявитель уже обладает исключительным правом на товарный знак «Титульная» по свидетельству № 373410, имеющим, по сравнению с противопоставленным товарным знаком «ТИТУЛЬ» [3], более ранний приоритет.

Учитывая графические различия между заявленным обозначением, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами, и товарным знаком по свидетельству №373410, выполненным с использованием заглавных и строчных букв, коллегия не усматривает тождества между ними и полагает возможным рассматривать их в качестве различных вариантов выполнения одного обозначения.

Принимая во внимание наличие исключительных прав заявителя на старший товарный знак по свидетельству №373410, а также на сходный с ним товарный знак «ТИТУЛЬНЫЙ» по свидетельству №176978, коллегия полагает целесообразным не учитывать товарный знак «ТИТУЛ» [3] в качестве препятствия для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 24.12.2013, изменить решение Роспатента от 13.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012709940.