

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 30.04.2013, поданное ООО «Интел», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720410, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение по заявке №2011720410 с приоритетом от 28.06.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Заявленное обозначение включает в свой состав мальтийский крест, расположенный на коричневом фоне и словесные элементы «GRAND MAGISTRE DE L'ORDRE DU TEMPLE», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 18.02.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «GRAND MAGISTRE DE L'ORDRE DU TEMPLE» в переводе с французского языка означает «Великий магистр», «от ордена Тамплиеров»;

- заявленное обозначение, выполненное на иностранном языке, при использовании его в качестве товарного знака для маркировки товаров 32 и 33 классов МКТУ порождает в сознании потребителя представление об определенном месте нахождения изготовителя товаров, а именно, о Франции, что не соответствует действительности, поскольку заявителем по рассматриваемой заявке является российская компания ООО «Интел»;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а также места его нахождения;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «МАГИСТР», «MAGISTRE» (свидетельства №267717, №267716 с приоритетом от 14.05.2003, срок действия регистраций продлен до 14.05.2023), зарегистрированных в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ на имя Международной коммерческой компании «НАЙЛ ГЛОБАЛ КОРП.» П.О. Бокс 3152, ОМС Чемберз, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.04.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- оригинальное комбинированное обозначение со словесными элементами «GRAND MAGISTRE DE L'ORDRE DU TEMPLE» было придумано заявителем специально для алкогольной продукции, производимой на территории Франции;

- изготовителем алкогольной продукции под заявленным обозначением является французская компания SAS VDC DISTRIBUTION, которая производит ее по заказу ООО «Интел»;

- непосредственно ООО «Интел» был определен вид алкогольной продукции – вино, маркированной заявленным обозначением, разработаны ассортиментная линейка и дизайн-макет этикетки продукции;

- в этой связи возникающие у потребителя ассоциации при восприятии заявленного обозначения будут соответствовать истинному месту производства товара – Франция;

- заявитель размещает информацию о месте производства товара, производителе и импортере непосредственно на этикетке продукции, таким образом, потребитель полностью осведомлен о месте происхождения товара, маркированного обозначением «GRAND MAGISTRE DE L'ORDRE DU TEMPLE», что исключает возможность его введения в заблуждение;

- по мнению заявителя, комбинированное заявленное обозначение со словесным элементом «GRAND MAGISTRE DE L'ORDRE DU TEMPLE» и противопоставленные словесные товарные знаки «МАГИСТР», «MAGISTRE» производят разное зрительное впечатление, входящие в состав словесные элементы имеют разное смысловое значение («Великий магистр ордена тамплиеров» (титул высшего лица и руководителя рыцарского ордена тамплиеров) и «Магистр» (от латинского «magister» - мастер, хозяин, наставник)) и отличаются друг от друга фонетически в силу разной длительности звучания сравниваемых обозначений и большого количества не совпадающих звуков, входящих в их состав;

- заявитель обладает исключительными правами на зарегистрированный на территории Российской Федерации товарный знак «Grand Magistre de L'ordre du Temple» по свидетельству №336704, а также на знак «Grand Magistre de L'ordre du Temple» по международной регистрации №957031;

- заявителем было подано заявление в Арбитражный суд города Москвы о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков «МАГИСТР», «MAGISTRE» в связи с их неиспользованием.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие сведения:

- копия соглашения о производимой продукции №26/2012 от 03.05.2012, заключенного между ООО «Интел» и компанией SAS VDC DISTRIBUTION;
- словарно-справочная информация;
- информация, касающаяся ордена тамплиеров;
- информация о товарных знаках «Grand Magistre de L'ordre du Temple» по свидетельству №336704 и по международной регистрации №957031;
- определения Арбитражного суда города Москвы о принятии искового заявления к производству и о назначении дела к судебному разбирательству;
- фотографии продукции под обозначением «GRAND MAGISTRE DE L'ORDRE DU TEMPLE», копии грузовых таможенных деклараций, сертификатов и деклараций соответствия, свидетельств о государственной регистрации.

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

С учетом даты (28.06.2011) поступления заявки №2011720410 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала,

из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой словесно-графическую композицию, в которой на фоне вертикально ориентированного прямоугольника коричневого цвета расположен изобразительный элемент в виде стилизованного креста. В свою очередь на фоне креста расположен словесный элемент «GRAND MAGISTRE», выполненный буквами латинского алфавита стандартным крупным шрифтом белого цвета. В верхней части заявленного обозначения над словесным элементом «GRAND MAGISTRE» находится словесный элемент «DE L'ORDRE DU TEMPLE», выполненный буквами латинского алфавита стандартным мелким шрифтом серого цвета. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы «GRAND MAGISTRE» и «DE L'ORDRE DU TEMPLE», имеющие иностранное происхождение («grand» – в переводе с французского языка «великий»; magistre – в переводе с латинского языка «руководитель»; «ordre du Temple» – в переводе с французского языка «орден тамплиеров», см. <http://slovari.yandex.ru>), воспринимаются как словосочетание с определенным семантическим значением - «Великий магистр ордена тамплиеров». Следует отметить, что тамплиеры (фр. templiers от temple – храм), (также храмовники) - это духовно-рыцарский орден, созданный около 1118 года с целью защиты паломников на пути в Святую землю, который прекратил свое существование в 1312 году, см. он-лайн энциклопедию «Кругосвет», <http://krugosvet.ru>.

Учитывая фантазийный характер словосочетания «GRAND MAGISTRE DE L'ORDRE DU TEMPLE» в отношении указанных в перечне заявленного обозначения товаров 32, 33 классов МКТУ, нет оснований полагать, что заявленное обозначение может вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Вместе с тем, обозначение «GRAND MAGISTRE DE L'ORDRE DU TEMPLE», выполненное на французском языке, может ассоциироваться с определенным местом производства – Францией, что заявителем не отрицается.

Так, представленные заявителем материалы, а именно, соглашение о производимой продукции, декларации о соответствии продукции, грузовые таможенные декларации и фотографии продукции, свидетельствуют о том, что товары, маркированные заявленным обозначением, действительно происходят из Франции и произведены по заказу ООО «Интел» французской компанией SAS VDC DISTRIBUTION. С учетом изложенного у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров.

Также необходимо отметить, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720410 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков «МАГИСТР» [1] (свидетельство №267717) и «MAGISTR» [2] (свидетельство №267716), права на которые принадлежат иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «МАГИСТР» [1] по свидетельству №267717 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Согласно словарно-справочным данным (см. Толковый словарь Ушакова, <http://slovari.yandex.ru>), «Магистр» - 1. первая ученая степень, присуждавшаяся университетами и духовными академиями лицам, выдержавшим специальный экзамен и публично защитившим диссертацию (Магистр русской истории. Магистр богословия); 2. Глава духовно-рыцарского ордена (Великий магистр Ливонского ордена. Магистр Мальтийского ордена). Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «MAGISTR» [2] по свидетельству №267716 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и представляет собой транслитерацию буквами латинского

алфавита слова «МАГИСТР». Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Заявителем не оспаривается однородность товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне сравниваемых обозначений, которые соотносятся друг с другом как род/вид.

Вместе с тем, анализ заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «GRAND MAGISTRE DE L'ORDRE DU TEMPLE» и противопоставленных товарных знаков «МАГИСТР» [1], «MAGISTR» [2] на тождество или сходство показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [2] включают в свой состав слова «MAGISTRE» / «МАГИСТР» / «MAGISTR». Однако, указанные обстоятельства не свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод основывается на том, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесные элементы «GRAND», «DE L'ORDRE DU TEMPLE», которые придают обозначению отличное от противопоставленных товарных знаков звучание и смысловое значение.

Так, заявленное обозначение не совпадает с противопоставленными товарными знаками по большинству признаков фонетического сходства: количеству слогов, слов, составу гласных и согласных, что обуславливает отсутствие сходства сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства.

Семантическое отличие заявленного обозначения «GRAND MAGISTRE DE L'ORDRE DU TEMPLE» и противопоставленных товарных знаков «МАГИСТР» / «MAGISTR» обусловлено несовпадением смысловых значений сравниваемых обозначений. Обозначение «GRAND MAGISTRE DE L'ORDRE DU TEMPLE» (в переводе означает «Великий магистр ордена тамплиеров») воспринимается в качестве титула руководителя исторически существовавшего религиозного ордена, в то время как противопоставленные товарные знаки «МАГИСТР» / «MAGISTR» не носят персонифицированного характера, могут восприниматься как в качестве названия главы любого рыцарского ордена, так и в качестве ученой степени какого-либо лица.

Также следует отметить, что в силу различной длины сравниваемых словесных элементов «GRAND MAGISTRE DE L'ORDRE DU TEMPLE» и «МАГИСТР» / «MAGISTR», наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента, заявленное обозначение и противопоставленные знаки производят различное зрительное впечатление.

Имеющиеся отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в семантическом, фонетическом и графическом отношении обуславливает их различное восприятие потребителем, что исключает вероятность их ассоциирования друг с другом и возможность смешения в гражданском обороте.

Кроме того, необходимо отметить, что заявитель является обладателем исключительного права на словесный товарный знак «Grand Magistre de L'ordre du Temple» по свидетельству №336704 с приоритетом от 30.05.2006, зарегистрированный в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2011720410 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 30.04.2013, отменить решение Роспатента от 18.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011720410.