

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 16.05.2012, поданное ООО «Унипак», г.Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.08.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010709644, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010709644 с приоритетом от 26.03.2010 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словосочетание «MONT BLANC», выполненное шрифтом, близким к стандартному, строчными буквами латинского алфавита разного размера с заглавными буквами «М» и «В» в две строки, при этом слово «MONT» в верхней строке выполнено буквами меньшего размера, чем слово «BLANC» в нижней строке.

Решение Роспатента от 16.08.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака «MONT BLANC» по заявке №2010709644 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «MONT BLANC» сходно до степени смешения со знаком «MONT BLANC» по международной регистрации №357870, которой ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных товарам 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010709644.

Кроме того, являясь названием высочайшей горы в Альпах, расположенной на границе Франции и Италии, заявленное обозначение способно породить в сознании потребителя определенное представление о месте производства товаров, которое в отношении российского заявителя не соответствует действительности, и, следовательно, может ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров.

В возражении от 16.05.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Монблан, представляющий собой кристаллический массив, являющийся высочайшей горой в Альпах, которая находится на границе Франции и Италии, не может восприниматься как указание на место производства товара и нахождения изготовителя, в частности, как место производства алкогольных напитков (водки), при этом страны, на границе которых расположен Монблан (Италия и Франция), не являются производителями водки, которая является российским напитком и традиционно ассоциируется с Россией;
- в соответствии с данными реестра международных товарных знаков ВОИС правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №357870 ограничил перечень товаров 32 класса МКТУ в отношении России только безалкогольными напитками и минеральной водой, в связи с чем этот знак не будет препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно водка».

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.08.2011 и зарегистрировать товарный знак «MONT BLANC» по заявке №2010709644 в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация из международного реестра товарных знаков [1];
- материалы словарей из сети Интернет [2].

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

С учетом даты (26.03.2010) поступления заявки №2010709644 на регистрацию 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, и введенные в действие 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 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) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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) указанного пункта.

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 словосочетание «MONT BLANC», выполненное шрифтом, близким к стандартному, строчными буквами латинского алфавита разного размера с заглавными буквами «М» и «В» в две строки.

Из материалов [2], представленных заявителем, следует, что словосочетание «MONT BLANC», в переводе с французского языка «белая гора», представляет собой название высочайшей горы в Альпах – Монблан, которая находится на границе Франции и Италии, т.е. относится к географическим названиям, которые не воспринимаются как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя, что позволяет сделать вывод о фантазийном характере этого словосочетания в отношении заявленных товаров.

Отсутствуют также основания для вывода о том, что заявленное обозначение «MONT BLANC» может вызывать ложные ассоциации с реальным

географическим объектом, имеющим репутацию производителя водки, поскольку нет никакой информации, подтверждающей возможность возникновения у потребителя подобной ассоциации, с учетом того, что невозможно однозначно определить к территории какой именно страны можно отнести данный географический объект.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным знаком показал следующее.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком «MONT BLANC» по международной регистрации №357870 определяется фонетическим и семантическим тождеством входящих в них словесных элементов.

Однако, согласно данным WIPO, перечень товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №357870, был ограничен товарами: *Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons* (дата внесения изменений 16.03.2012), которые не являются однородными товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010709644, поскольку относятся к разным родовым группам товаров, имеют различное назначение и круг потребителей..

Таким образом, противопоставленный знак более не может препятствовать государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно водка».

В силу указанного отсутствуют основания для вывода о том, что заявленное обозначение «MONT BLANC» по заявке №2010709644 не удовлетворяет условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение от 16.05.2012, отменить решение Роспатента от 16.08.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010709644.