

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 23.08.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МАКГРИЛ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017724545, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2017724545 с приоритетом от 20.06.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Роспатентом 30.10.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017724545 в отношении заявленных услуг, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение MacGrill (МакГриль), как и подразделения сети ресторанов Макдональдс, включает элемент Мас в начале обозначения, а, следовательно, может быть воспринято как подразделение сети ресторанов Макдоналдс, в связи с чем регистрация такого обозначения на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.08.2019 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- у заявителя, помимо поданной заявки № 2017724545, есть еще один зарегистрированный товарный знак, по свидетельству №496102;

- товарный знак «Grillmac's», регистрация № 496102 тоже содержит словесную часть «мас», существует на рынке с 2012 г. и никто из потребителей не путает его с популярной сетью кафе «Макдоналдс». Заявитель решил провести ребрендинг и несколько изменить знак, им было принято решение подать на регистрацию обозначение «MacGrill», с похожим изобразительным элементом в виде листика и в схожей цветовой гамме;

- сети ресторанов Макдоналдс принадлежат товарные знаки по свидетельствам №№84446, 445703, 166523, 111022, 178575, 84961, 450325, 324432, 324429, 324427, 331393, 436138, 440906, 430817, 410073, 450910, 600790, 599228, 651522, 609890, 600791, 702526, зарегистрированные в отношении 42 и 43 классов (услуги кафе и ресторанов), которые не схожи визуально с товарным знаком «MacGrill», поскольку имеют разное написание, цветовую гамму, они все в кириллице кроме одного товарного знака «big Mac» и элемент «Мас» на втором месте;

- существует большое количество регистраций с элементом «Мас» в составе знака, зарегистрированных по 43 классу МКТУ;

- у компании «Макдоналдс» нет исключительного права на форманту «МАС» (Мак), т.е. у них зарегистрированы слова с этой формантой и охраняются знаки целиком «Макдоналдс», «Макавто», «Маккафе» и т.п., но не отдельно слово «Мак»;

- комбинированное обозначение «MacGrill» обладает рядом неповторимых особенностей, это - оригинальный, округлый шрифт, графические элементы в виде листиков в знаке сочетающиеся с шрифтом, яркая цветовая гамма и само слово целиком «MacGrill», которое фонетически, по сочетанию букв не похоже не на один из перечисленных выше знаков.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017724545 в отношении заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (20.06.2017) заявки №2017724545 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», содержащее словесные элементы «MacGrill» и неохраняемые словесные элементы «fresh&tasty». Над словесным элементом

«MacGrill» расположен изобразительный элемент в виде двух стилизованных лепестков. Обозначение выполнено в зеленом, красном и сером цветах. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесное обозначение «MacGrill» заявленного обозначения включает в себя элемент «Grill», который является слабым элементом обозначения в силу описательного характера, и словесный элемент «Мас», на который падает логическое ударение в знаке и на котором акцентируется внимание потребителя.

Словесный элемент «Мас» в составе заявленного обозначения вызывает ассоциации, связанные с лицом, оказывающим однородные услуги 43 класса МКТУ, а именно с сетью ресторанов быстрого обслуживания – Макдоналдс.

Наличие в словесном элементе «MacGrill» заявленного обозначения отдельно выделенного элемента «Мас» способно вызвать в сознании потребителя ассоциативную связь с обозначением «Макдональдс», широко используемым в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, за счет заимствования в составе заявленного обозначения элемента «Мас», который является сильным элементом заявленного обозначения и который воспроизводит основную индивидуализирующую часть известного названия сети ресторанов быстрого обслуживания – «Макдональдс». Указанное заимствование приводит к выводу фонетическом заявленного обозначения с обозначением «Макдоналдс».

Коллегия отмечает, что к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, могут быть отнесены имитации известных для потребителей обозначений, используемых для маркировки услуг.

Поскольку заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «Мас», который прямым образом влияет на имитацию и на сходство первого впечатления, производимого заявленным обозначением и названием «Макдоналдс» известной сети ресторанов, потребитель может быть введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 43 класса МКТУ.

Кроме того, коллегия учитывала достаточно широкую известность обозначения «Макдоналдс» среди российских потребителей на территории Российской Федерации, поскольку компания Макдоналдс Корпорейшн длительное время ведет свою хозяйственную деятельность в области общественного питания, в связи с чем, указанное, может привести в сознании потребителей к представлению о принадлежности заявленного обозначения к серии знаков другого лица, и, следовательно, к смешению знаков на рынке.

Таким образом, приведенные сведения позволяют коллегии прийти к выводу о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Следовательно, основания экспертизы о несоответствии заявленного обозначения по заявке № 2017724545 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, являются обоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 30.10.2018.