

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 03.06.2011, поданное по поручению ООО «Иммакс Групп», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009735028/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009735028/50 с приоритетом от 31.01.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой стилизованное изображение старинной улицы и бочки. Над изобразительным элементом расположен словесный элемент «СТАРЫЙ», в нижней части изобразительного элемента расположен словесный элемент «МЮНХЕН». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом зеленого цвета буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в сочетании черного, белого, серого, коричневого, красного и желтого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 16.03.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «МЮНХЕН», который представляет собой географическое название города на юге Германии, а регистрация такого обозначения на имя лица, находящегося в России, способна ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги, а также места происхождения услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «MÜNCHEN пивной ресторан» по свидетельству №425531 с приоритетом от 24.12.2008, зарегистрированным ранее на имя ООО «Мюнхен», 634009, г. Томск, пер. Заозерный, д. 1, кв. 39, для однородных услуг 43 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.06.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- поскольку по заявке на противопоставленный знак со словесным элементом «MÜNCHEN» выдано свидетельство, словесный элемент «МЮНХЕН» заявленного обозначения также не может быть воспринят потребителем как вводящий потребителя в заблуждение;

- противопоставленный товарный знак «MÜNCHEN» выполнен с использованием традиционного немецкого написания, что делает данное обозначение ближе к указанному географическому объекту;

- обозначение заявлено исключительно для услуг, и будет в первую очередь использоваться на вывесках, что сделает невозможным возникновение у потребителей сомнений о месте нахождения лица, оказывающего услуги;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №425531;

- заявленное обозначение «СТАРЫЙ МЮНХЕН» является словосочетанием, в котором при произношении логическое ударение падает на слово «СТАРЫЙ», в

противопоставленном же товарном знаке основным элементом является слово «MÜNCHEN», которое произносится как «МЮНИШЬ», что обуславливает фонетическое отличие сравниваемых обозначений;

- сравниваемые обозначения отличаются семантически, так, заявленное обозначение, включающее в свой состав название баварского города «МЮНХЕН» - традиционного производителя пива, а также пивную бочку с краником, будет ассоциироваться со старыми традициями, ассортиментом пива, атмосферой старого немецкого города, а противопоставленный товарный знак скорее отсылает к футбольной символике, поскольку входящий в его состав герб напоминает знаки футбольных клубов;

- сравниваемые обозначения отличаются графически, поскольку выполненные в разной цветовой гамме, словесные элементы, входящие в их состав, выполнены с использованием разных видов шрифта буквами разных языков, изобразительные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака абсолютно различны как визуально, так и по смыслу;

- географические наименования традиционно используются в названиях ресторанов как указания на стиль ресторана, вид кухни и носят ассоциативный характер;

- заявитель ограничивает перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ следующим образом: «продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля; торгово-закупочная деятельность».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ и всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (31.01.2009) поступления заявки №2009735028/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает вышеупомянутый 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 его изготовителя;

В соответствии с пунктом 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 пунктом 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента, выполненного в виде стилизованного изображения старинной городской улицы и бочки, в верхней части изобразительного элемента расположен словесный элемент «СТАРЫЙ», а в нижней части - словесный элемент «МЮНХЕН», оба словесных элемента выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знака испрашивается в сочетании черного, белого, серого, коричневого, красного, желтого цветов в отношении скорректированного перечня услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение предназначено для услуг, связанных с деятельностью магазинов, ресторанов и гостиниц. Как правило, географические названия для

обозначения указанных предприятий используются для создания определенного образа через умозрительные представления и домысливание, например, о стилистике интерьера, определенной направленности кухни и т.п., то есть являются ассоциативными.

Учитывая спецификацию услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны, следует вывод, что заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги, а также места происхождения услуг, и, соответственно, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает нарушений по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №425531 является комбинированным, представляющим собой стилизованное изображение герба, внутри которого расположена буква «М», над буквой расположено изображение короны, в нижней части герба изображены колосья. Под гербом расположен словесный элемент «MÜNCHEN», выполненный готическим шрифтом буквами немецкого алфавита, в котором первая буква «М» выполнена более крупным шрифтом, справа от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде кружки пива. В нижней части обозначения помещен словесный элемент «пивной ресторан», который исключен из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана знаку предоставлена в сочетании белого, темно-коричневого, синего и желтого цветов в отношении услуг 43 класса МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения «СТАРЫЙ МЮНХЕН» и противопоставленного товарного знака со словесным элементом «MÜNCHEN» установлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений за счет входящего в их состав фонетически и семантически сходных элементов «МИНХЕН» / «MÜNCHEN», которые выполняют основную индивидуализирующую нагрузку. Так, согласно словарно-справочной литературе, Мю́нхен

(нем. München) — город на реке Изар на юге Германии, в федеральной земле Бавария. Свободный город (нем. kreisfreie Stadt), одновременно являющийся столицей Баварии и административного округа Верхняя Бавария. Сходство заложенной в сравниваемые обозначения семантики со стариной и немецким качеством усугубляют входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СТАРЫЙ МЮНХЕН» и словесный элемент «MÜNCHEN» противопоставленного товарного знака, выполненный традиционным готическим шрифтом, характерным для старинной Германии.

Неубедительным представляется довод заявителя, что сравниваемые обозначения в силу их графического исполнения имеют различную семантику. Как заявленное обозначение, в силу изображения в нем пивной бочки, так и противопоставленный товарный знак, включающий в свой состав пивную кружку, будут ассоциироваться у потребителя с традиционным баварским пивом.

Анализ однородности услуг сравниваемых обозначений показал, что перечень услуг 43 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака включает идентичные услуги – «рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров». Кроме того, необходимо отметить, что услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом» заявленного обозначения соотносятся как род/вид с услугами 43 класса МКТУ «рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров» противопоставленного товарного знака, что обуславливает вывод об их однородности, что заявителем не оспаривается.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о правомерности доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в части его сходства до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №425531 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, связанных с обеспечением пищевыми продуктами и напитками, услугами баров и ресторанов и т.п.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 03.06.2011, отменить решение Роспатента от 16.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009735028/50.