

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 28.11.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кахетинское традиционное виноделие», Тбилиси, Грузия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013705732 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2013705732, поданной 25.02.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено словесное обозначение «MIRIANI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 07.10.2014 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 221205, 223643, принадлежащими Обществу с ограниченной ответственностью «ТМ-Сервис»,

Москва, правовая охрана которых действует в отношении товаров, являющихся однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В возражении от 28.11.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.12.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 07.10.2014.

Возражение содержит следующие доводы:

- заявитель считает, что при сравнении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по критериям сходства словесных товарных знаков не следует однозначный вывод о сходстве сравниваемых обозначений;

- фонетические отличия обозначений основаны на том, что начальные слоги и слоги в середине слов не имеют совпадений, а также на различном числе слогов обозначений;

- заявленное обозначение имеет семантику, отличающую его от противопоставленных товарных знаков: «Miriani» – собственное мужское имя в Грузии (такое имя носил, в частности, царь Иберии), а слово «Мерани» – это имя крылатого вороного коня (аналог в русской поэзии – «Пегас»), поэтический образ которого еще в 1842 году воспел известный грузинский поэт Н. Бараташвили в одноименной поэме «Мерани», а кроме того, под таким наименованием выступают еще и два футбольных клуба: Мерани Тбилиси и Мерани из г. Мартвили;

- различаются именно ассоциации в целом, вызываемые сравниваемыми обозначениями;

- в силу того, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются семантически значимыми словами, они не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, не являются сходными до степени смешения;

- обозначение «Miriani» зарегистрировано на имя заявителя в качестве товарного знака в стране происхождения (в Грузии) для товаров 33 класса МКТУ, что свидетельствует о его охраноспособности.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка статьи «Имена грузин»;
- распечатки из поисковой системы «Яндекс. Словари» по запросам «Мириани» и «Мерани»;
- распечатка с сайта dic.academic.ru по запросу «Мириани»;
- распечатки произведения «Мерани» Н. Бараташвили;
- ბობოზბო
Miriani
- сведения о товарном знаке «Мириани».

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.10.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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

С учетом даты (25.02.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, в частности, 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

На регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) заявлено словесное обозначение «**MIRIANI**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, перечисленных в заявке № 2013705732.

Оспариваемое решение Роспатента от 07.10.2014 основано на выводе о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками по свидетельствам №№ 221205, 223643.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 223643 представляет собой словесное обозначение «**М Е Р А Н И** », выполненное печатным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров и услуг 32, 33, 35, 39 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 221205 представляет собой словесное обозначение «**MERANI** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров и услуг 32, 33, 35, 39 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сравниваемые словесные обозначения образованы сочетанием звуков, большинство из которых совпадает («М», «R», «А», «N», «I» – «М», «Р», «А», «Н», «И»). При этом местоположение согласных звуков и части гласных звуков в сравниваемых словах одно и то же. Изложенное обуславливает сходство буквосочетаний, составляющих слова «MIRIANI», «МЕРАНИ» и «MERANI», а следовательно, их фонетическое сходство. Следует отметить, что фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

С точки зрения визуального признака сходства словесных обозначений, слова «MIRIANI», «МЕРАНИ» и «MERANI» также являются сходными, поскольку выполнены заглавными буквами стандартным (близким к стандартному) шрифтом, начинаются с одной и той же буквы и имеют сходную длину.

Что касается смыслового признака сходства, то обращение к словарно-справочным источникам не показало наличие смысловых значений у сравниваемых словесных обозначений «MIRIANI», «МЕРАНИ» и «MERANI».

Доводы заявителя о том, что заявленное обозначение «MIRIANI» представляет собой латинское написание грузинского имени, а слово «Мерани» / «Merani» означает имя коня в одноименной поэме грузинского автора Н. Бараташвили, не убедительны. Указанные сведения не известны широкому кругу российских потребителей, так как большинство из них не знакомо с грузинской поэзией и грузинским языком и, следовательно, сравниваемые слова воспринимаются как фантазийные, не имеющие упомянутых смысловых окрасок.

Изложенное снижает роль семантического критерия сходства рассматриваемых словесных обозначений и обуславливает превалирование, в данном случае, фонетического признака сходства.

Таким образом, заявленное обозначение следует признать сходным с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 221205, 223643.

Что касается товаров 33 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, то они являются однородными товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, так как они совпадают по роду, имеют одно назначение, условия сбыта товаров и круг потребителей.

Таким образом, сходство сравниваемых словесных обозначений с учетом однородности товаров, приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, в связи с чем у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении указания заявителя о предоставлении обозначению «^{Мириани}» правовой охраны в стране происхождения заявителя (в Грузии), то данное обстоятельство не влияет на изложенные выше выводы, так как вопрос о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации решается на основе законодательства Российской Федерации.

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

отказать в удовлетворении возражения от 28.11.2014, оставить в силе решение Роспатента от 07.10.2014.