

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 09.07.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.06.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011722307/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Биоком», РСО-Алания, с. Михайловское (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011722307/50 с приоритетом от 13.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение со словесными элементами «МАМИСОН» «MAMISSON», выполненными стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита соответственно, и расположенных друг под другом разделенных прямой чертой. Над словесными элементами расположено изображение горной вершины. Знак выполнен в темно-синем, белом, голубом, сером цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 18.06.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 32, 33 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 в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «Мамисонская» по свидетельству №371595 с приоритетом от 27.03.2007 в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

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

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения, поскольку словесный элемент заявленного обозначения «МАМИСОН» является существительным, тогда как противопоставленный товарный знак «Мамисонская» является прилагательным;
- заявленное обозначение имеет оригинальную графическую проработку.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 18.06.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (13.07.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из словесных элементов: «МАМИСОН» «MAMISSON», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита соответственно, и расположенных друг под другом разделенных прямой чертой. Над словесными элементами расположено изображение горной вершины. Знак выполнен в темно-синем, белом, голубом, сером цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №371595 представляет собой словесное обозначение «Мамисонская», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке основными, “сильными” элементами, по которым знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, являются словесные элементы. Данный факт обусловлен тем, что словесные элементы являются наиболее запоминаемыми и играют, как правило, самостоятельную роль в индивидуализации товаров производителя.

Так, фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что сопоставляемые обозначения содержат в своем составе фонетически сходные элементы «МАМИСОН»(«MAMISSON»)/«Мамисонская» (совпадает большая часть звуков), которые расположены в обозначениях в одинаковом порядке.

Анализ сопоставляемых обозначений по семантическому фактору сходства показал следующее.

Словесные элементы «МАМИСОН» и «Мамисонская» являются производными от географического объекта – «Мамисо́нский перева́л (осет. Мамысоны) — перевал на высоте 2 911 м. через Главный Кавказский хребет в западной части Большого Кавказа». Словесный элемент «МАМИСОН» также является названием горнолыжного курорта «Мамисон» (длина трасс 120 км.). Словесный элемент «Мамисонская» является производным от существительного «МАМИСОН».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что словесные элементы сравниваемых обозначений могут восприниматься в одном и том же значении, имеют одно

происхождение, что приводит к выводу о смысловом сходстве сравниваемых знаков, которое характеризуется подобием заложенных понятий и идей.

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

В соответствии с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Относительно однородности товаров 32, 33 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 32, 33 классов МКТУ противопоставленного товарного знака необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку представляют собой безалкогольные и алкогольные напитки, имеют сходный круг потребителей и условия сбыта.

Вывод об однородности товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Однородность товаров 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 32, 33 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 09.07.2012, оставить в силе решение Роспатента от 18.06.2012.