

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 26.07.2013. Данное возражение подано компанией «ИННОВЭЙШН ТОБАККО КОМПАНИ ЛТД», Великобритания (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011721400, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011721400 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «МОНИТО», «Kiss» была подана на имя заявителя 06.07.2011 в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.04.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011721400 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («Arnold André GmbH & Co. KG», Германия) знаком «МОИТО» по международной регистрации № 706995, приоритет 26.08.1998 [1].

В палату по патентным спорам 31.07.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что владелец противопоставленного знака [1] выразил согласие на регистрацию и использование товарного знака по заявке № 2011721400 в отношении всего заявленного перечня товаров. Кроме того, отмечено, что на имя заявителя зарегистрировано уже более 20 товарных знаков, содержащих элемент «Kiss». Также в возражении приведен подробный сравнительный анализ и сделан вывод о несходстве сопоставляемых обозначений.

В подтверждение своих доводов заявителем была представлена копия письма-согласия с переводом (1) и материалы переписки по заявке № 2011721400 (2).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (06.07.2011) заявки № 2011721400 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 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.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой квадрат, разделенный посередине ломаной линией. В центре нижней части композиции размещен словесный элемент «Kiss», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «К» - заглавная. В левой верхней части квадрата размещена надпись «МОНИТО», выполненная стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в цветовом сочетании: «белый, черный, зеленый, желто-зеленый, светло-желтый, темно-зеленый», в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак «МОJITO» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что каждый из них содержит в своем составе фонетически и графически сходный элемент «МОНITO/МОJITO». С точки зрения семантики, сопоставляемые элементы обозначений также могут быть признаны близкими, поскольку слово «МОJITO» имеет значение в испанском языке и переводится как «мохито» (коктейль на основе светлого рома и листьев мяты). Слово «МОНITO» не имеет словарного значения в каком-либо языке, однако является транслитерацией слова «МОХИТО», хорошо известное среднему российскому потребителю, в связи с чем данное слово будет однозначно им восприниматься в указанном смысловом значении. Изложенное свидетельствует о сходстве сравниваемых элементов по всем трем признакам сходства словесных обозначений.

Товары 34 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей. Однородность товаров заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный ему знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что владелец противопоставленного знака [1] в письме (1) дал свое полное и безотзывное согласие на регистрацию и

использование в Российской Федерации товарного знака по заявке № 2011721400 в отношении товаров 34 класса МКТУ.

В материалах заявки имеется оригинал письма-согласия (3).

Принимая во внимание, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными, а не тождественными, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 26.07.2013.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что, как было указано выше словесный элемент «МОНІТО» однозначно воспринимается в смысловом значении слова «МОХИТО», означающем «коктейль на основе светлого рома и листьев мяты», что для товаров 34 класса МКТУ заявленного перечня данный словесный элемент будет указывать на свойства товара и может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента, поскольку не занимает доминирующего положения. В ходатайстве, приобщенном к Протоколу заседания коллегии палаты по патентным спорам от 24.12.2013, заявителем выражено «...согласие с включением элемента «МОНІТО» в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента».

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2011721400 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 26.07.2013, отменить решение Роспатента от 23.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011721400.