

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, рассмотрела возражение от 27.02.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мистраль алко», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012712577, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012712577 с приоритетом от 19.04.2012 на имя заявителя заявлено словесное обозначение «McGilly», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.11.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «GILLI» (международная регистрация №865090 с конвенционным приоритетом от 24.12.2004), правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в том числе, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя S.A.F.E.P. S.r.l., Via Roma, 1/R I-50123 Firenze, Italy.

Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение представляет собой имя собственное иностранного происхождения, в связи с чем при использовании заявленного обозначения для маркировки товаров 33 класса МКТУ оно способно породить в сознании потребителя представление об иностранном происхождении товаров, что не соответствует действительности, поскольку заявителем по данной заявке является российская компания. В связи с этим регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.02.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение было придумано непосредственно заявителем. Кроме того, по его заказу была разработана этикетка;

- алкогольная продукция, маркированная заявленным обозначением, производится по заказу заявителя компанией ЕСТАБЛЕСИМИЕНТО ХУАНИКО С.А. (Уругвай);

- согласно пункту 2.1 Контракта №02-2012/U от 20.06.2012 производитель обязуется не производить продукцию с использованием товарного знака «McGilly» ни для каких-либо других потребителей, кроме ООО «Мистраль алко»;

- таким образом, заявленное обозначение не может ввести потребителей в заблуждение;

- сравниваемые обозначения фонетически, семантически не сходны, так как состоят из разного количества слогов, букв/звуков. Наличие приставки «Мс», расположенной в начале заявленного обозначения, придает ему иное фонетическое звучание, отличное от звучания слова «GILLI», а также смысловое значение.

В подтверждение своих доводов заявитель представил копию контракта №02-2012/U от 20.06.2012 [1].

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012712577 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.04.2012) поступления заявки №2012712577 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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 товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (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 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, 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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

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.

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

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «McGilly», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление

правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари») не выявил лексического значения слова «McGilly».

В связи с этим с точки зрения семантики обозначение «McGilly» нейтрально по отношению к заявленному перечню товаров 33 класса МКТУ.

Однако, поскольку заявленное обозначение представляет собой имя собственное иностранного происхождения, то оно может вызвать у потребителя при размещении его на алкогольной продукции ассоциации с иностранным происхождением товара, в связи с чем способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя данных товаров.

В опровержение доводов о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, заявитель представил документы, свидетельствующие о том, что реальным производителем алкогольных напитков, маркированных обозначением «McGilly», является уругвайская компания ЕСТАБЛЕСИМИЕНТО ХУАНИКО С.А.. Согласно представленному контракту [1] алкогольные напитки производятся на территории Уругвая исключительно по заказу ООО «Мистраль алко», Москва (заявитель). В соответствии с пунктом 2.1 контракта [1] «компания ЕСТАБЛЕСИМИЕНТО ХУАНИКО С.А.» обязуется не производить продукцию с использованием товарного знака «McGilly» ни для каких-либо других потребителей, кроме Заказчика (ООО «Мистраль алко»).

В этой связи с учетом представленных документов коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований считать заявленное обозначение несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации №865090 [2], представляет собой комбинированное обозначение в виде овальной рамки с контуром, в центральной части которой расположен словесный элемент «GiLLi», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Под словесным элементом

написаны цифры «1733». Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] «McGilly/GiLLi» с точки зрения произношения показал, что указанные выше элементы являются сходными, что обусловлено полным фонетическим вхождением доминирующего элемента противопоставленного знака в заявленное обозначение.

Приведенный выше анализ свидетельствует о сходстве сравниваемых словесных обозначений по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ данных знаков по семантическому критерию сходства словесных обозначений не может быть проведен ввиду того, что сравниваемые словесные обозначения являются фантазийными словами.

Что касается графического признака сходства, то исполнение заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 33 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой группе (алкогольные напитки), имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта. Заявителем однородность товаров не оспаривается.

Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [2], предназначенные для маркировки одних и тех же товаров, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и, следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к смешению в гражданском обороте товаров, маркированных этими знаками.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента от 29.11.2013 следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 27.02.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 29.11.2013.