

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 05.03.2012. Данное возражение подано компанией «ТЭКИЛА КУЭРВО, С.А. ДЭ С.В.», Мексика (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака «MISTICO» по заявке №2009734906/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку «MISTICO» по заявке №2009734906/50 с приоритетом от 29.12.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «MISTICO» является словесным, оно выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 23.05.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009734906/50 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ по мотивам его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Mistiko Мистико» по свидетельству №367962, зарегистрированным на имя ЗАО «ПРОКОС», Россия, с приоритетом от 01.03.2007 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 05.03.2012 поступило возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009734906/50, в котором указано следующее:

- заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак не являются сходными по фонетическому, семантическому, визуальному критериям сходства;
- словесные элементы «MISTICO» и «Mistiko Мистико» содержат различное количество фонем, слогов, имеют различный состав согласных и гласных звуков;
- рассматриваемые обозначения значительно отличаются друг от друга по общему зрительному впечатлению, возникающему при их восприятии, в силу разного общего количества и состава графем, входящих в их состав, а также использования разных алфавитов и шрифтов в оформлении данных обозначений;
- заявленное обозначение «MISTICO» переводится на русский язык как "мистика" (средиземноморское двухмачтовое каботажное судно, то есть судно, плавающее у своих берегов без захода в заграничные порты). Противопоставленный товарный знак является фантазийным, что обуславливает отсутствие сходства сравниваемых обозначений по семантическому фактору восприятия;
- заявитель является старейшим и всемирно известным производителем текилы, начавшим производство этого напитка в 1795 г., тогда как правообладатель противопоставленного товарного знака производит вина;
- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак используются в отношении различных товаров, вероятность смешения которых потребителями исключена. Вино и текила размещаются на различных полках магазина, данные товары имеют различный круг потребителей.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех указанных в перечне заявки товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем была представлена копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009734906/50.

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

С учетом даты приоритета (29.12.2009) заявки №2009734906/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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 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 14.4.2.2 Правил 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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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 «MISTICO» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.multitran.ru) показал, что слово «MISTICO» в переводе с английского языка означает «мистика» (средиземноморское двухмачтовое каботажное судно). Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Mistiko Мистико» является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом строчными буквами латинского и русского

алфавитов, первые буквы «М» - заглавные. Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.multitrans.ru, www.yandex.slovari.ru) показал отсутствие лексического значения у слов «мистико», «mistiko», что говорит об их фантазийности. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный содержат в своем составе идентичные по звучанию словесные элементы «mistico», «mistiko», «мистико».

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак близки с точки зрения графического критерия сходства в силу того, что они являются словесными, выполнены стандартным шрифтом.

Что касается семантического критерия сходства, то, как правомерно отмечено заявителем, противопоставленный товарный знак является фантазийным, а заявленное обозначение «mistico» имеет определенное значение (каботажное судно). Вместе с тем, смысловое значение обозначения «mistico» не относится к общей языковой лексике и не является широко известным российскому потребителю, в силу чего велика вероятность восприятия данного обозначения в качестве фантазийного. Указанное обуславливает снижение значения семантического критерия при анализе сходства обозначений, в связи с чем преобладающими в данном случае являются фонетический и графический факторы сходства сравниваемых обозначений.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак ассоциируются друг с другом в целом на основании их сходства по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Товары 33 класса МКТУ, приведенные в перечнях заявки №2009734906/50 и свидетельства №367962, являются однородными, поскольку они соотносятся между собой как «род-вид».

Маркировка однородных услуг сходными знаками, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления, что эти услуги оказываются одним лицом.

С учетом установленного сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородности товаров 33 класса МКТУ, для

маркировки которых они предназначены, обозначение «MISTICO» по заявке №2009734906/50 и противопоставленный ему товарный знак «Mistiko Мистико» по свидетельству №367962 являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что при решении вопроса об однородности товаров анализируются перечни товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны обозначению и зарегистрирован знак. В связи с изложенным, доводы заявителя о том, что компания «ТЭКИЛА КУЭРВО, С.А. ДЭ С.В.» (заявитель) и ЗАО «ПРОКОС» (правообладателя противопоставленного товарного знака) производят различные виды товаров, не имеют отношения к существу рассматриваемого спора.

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

отказать в удовлетворении возражения от 05.03.2012, оставить в силе решение Роспатента от 23.05.2011.