

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 24.05.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010712854/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010712854/50 с приоритетом от 21.04.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Вино-коньячный завод «ДАГЕСТАН», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение в виде бутылки из стекла, предназначенной для розлива, хранения и транспортирования различных алкогольных напитков, включающей горловину с венчиком и корпус с плечиками. Горловина имеет цилиндрическую форму. Верхнюю часть горловины закрывает колпачок. Корпус бутылки имеет форму усеченного конуса, суженного к середине, с округлыми плечиками. Нижняя часть корпуса заканчивается основанием в виде конуса, расширяющегося книзу, плавно округленного к доньшку. На передней центральной части корпуса расположен овал с двойным

контуром, в центре которого расположен словесный элемент «Mariet». На задней стороне бутылки выполнен аналогичный комбинированный элемент. Доннышко у бутылки имеет круглую, вогнутую вовнутрь форму.

Роспатентом 21.02.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010712854/50 для всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении услуг 42, 43 классов МКТУ на имя компании Марриотт Уорлдуайд Корпорейшн, 10400 Фернвуд Роуд, Бетесда, штат Мэриленд 20817, США товарными знаками со словесным элементом «Marriott» по свидетельствам №099238 с приоритетом от 26.02.1991, №193839 с приоритетом от 20.11.1997, № 178922 с приоритетом от 13.01.1998, №170041 с приоритетом от 25.08.1997, №169154 с приоритетом от 25.08.1997, №299049 с приоритетом от 13.08.2004, №170043 с приоритетом от 25.08.1997.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков выявлено на основании сходства входящих в их состав словесных элементов «Mariet»/«Marriott».

Поскольку противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для услуг ресторанов, услуг по обеспечению питанием, баров, услуг по обеспечению напитками, в рамках оказания которых могут предлагаться напитки собственного приготовления, они были признаны однородными заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

Кроме того, в заключении отмечено, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 24.05.1012, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- вывод экспертизы о ложности и способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение является необоснованным, поскольку гостиница, либо ресторан, оказывающие услуги населению по размещению и питанию, уборке и содержанию помещений, никак не могут соотноситься с производственным предприятием, выпускающим алкогольную продукцию;

- компания, являющаяся правообладателем противопоставленных знаков, располагается в США, штат Мэриленд, которую потребитель никогда не спутает с заявителем – ООО «Вино-коньячный завод «Дагестан»», находящимся в Республике Дагестан;

- слово Мариет является распространённым женским именем в Дагестане;

- именно в честь своей внучки один из руководителей предприятия выбрал такое название для маркировки продукции;

- заявленное обозначение со словесным обозначением «Mariet» не сходно с противопоставленными товарными знаками со словесными элементами «Marriott», так как у сравниваемых обозначений отсутствует фонетическое, семантическое и визуальное сходство;

- по заявке №2007724107 на словесное обозначение «MARIET», заявленное ООО «Вино-коньячный комбинат «ДАГЕСТАН», уже было принято решение о государственной регистрации товарного знака для тех же товаров.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента зарегистрировать товарный знак по заявке №2010712854 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (21.04.2010) заявки №2010712854/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 подпунктом 1) пункта 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 подпункту 2) 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 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений Палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, 18.06.2012 представило ходатайство об отзыве возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке

№2010712854, что является основанием для прекращения делопроизводства по возражению от 24.05.2012.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по возражению от 24.05.2012 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010712854.