

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.05.2014, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012725978, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012725978 с приоритетом от 27.07.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Складские технологии», г.Новосибирск (далее - заявитель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Le Petit Chalet», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом все первые буквы словесных элементов выполнены заглавными. Словесные элементы могут быть переведены с французского языка на русский язык как «маленький домик».

Роспатентом 09.01.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012725978 для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «Le Petit Chalet» представляет собой словосочетание, выполненное на французском языке, которое может быть переведено как «маленький домик» (см. описание заявленного обозначения, <http://slovari.yandex.ru>), в связи с чем заявленное обозначение ассоциируется с французским происхождением товаров, то есть при использовании заявленного обозначения в качестве товарного знака для маркировки товаров 33 класса МКТУ оно порождает в сознании потребителя представление об определенном месте происхождения товаров и месте нахождения их изготовителя, а именно Франции, что не соответствует действительности, поскольку заявителем по данной заявке является российская компания.

Учитывая вышеизложенное регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и места нахождения их изготовителя.

Представленные заявителем дополнительные материалы свидетельствуют о том, что в качестве поставщика алкогольной продукции выступает SA PRODUCTA, а покупателем является ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин», в то время как заявитель по заявке – ООО «Складские технологии».

Письмо-согласие, представленное заявителем не позволяет установить наличие хозяйственных связей между ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин» и ООО «Складские технологии» относительно производства алкогольной продукции, маркированной заявленным обозначением.

Кроме того, из представленных заявителем документов не следует, что продукция производится для и по заказу заявителя и что именно он вводит ее в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В связи с изложенным экспертиза сочла представленные заявителем дополнительные документы не достаточными для снятия основания о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также экспертизой установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным обозначением «CHALET ШАЛЕ» по заявке

№2012719536 [1] с приоритетом от 13.06.2012, заявленным на имя Эсмингтон Корпорешн, Сейшельские острова, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и словесным знаком «GRAND CHALET» по международной регистрации №1118559 [2] с конвенционным приоритетом от 15.02.2012, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Global Wine House OÜ, Turbasambla 14 EE-10915 Tallinn, Эстония, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и обозначения «CHALET ШАЛЕ» [1] сделан в связи с фонетическим вхождением одного обозначения в другое и совпадением одного из элементов обозначений, на которое падает логическое ударение.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и знака «GRAND CHALET» сделан на основании наличия семантического сходства обозначений, которое обусловлено противоположностью заложенных в обозначениях понятий («Le Petit Chalet» в переводе с французского языка «маленький дом», а «GRAND CHALET» - «большой дом», см. <http://slovari.yandex.ru>).

В возражении от 05.05.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словосочетание «Le Petit Chalet» имеет семантическое значение «маленькое шале», которое является фантазийным по отношению к товарам, для индивидуализации которых испрашивается его регистрация, и не несет в себе прямой либо ассоциативно воспринимаемой информации ни относительно товаров, в отношении которых испрашивается регистрация, ни относительно производителя или места их происхождения, в связи с чем, нет оснований для вывода о том, что анализируемое обозначение содержит сведения, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товаров или их изготовителя;

- французский язык является официальным и государственным языком во многих странах: Франция, Монако; Гвиана; Бенин; Буркина-Фасо; Габон; Гвинея; Демократическая республика Конго (бывший Заир); Республика Конго; Кот-д'Ивуар; Мадагаскар; Мали; Нигер; Сенегал; Того; Андорра; Канада; Гаити; Ливан; Бурунди; Джибути; Камерун; Руанда; ЦАР; Чад; Бельгия; Люксембург; Экваториальная Гвинея; Швейцария, кроме того, французский язык широко используется во многих бывших французских и бельгийских колониях — Алжире, Марокко, Мавритании, Тунисе, Сирии и т. д.

- при этом многие из этих франкоговорящих стран являются известными в мире производителями вин, в частности: Швейцария, Бельгия, Канада, Люксембург, Мадагаскар;

- на имя российских компаний в отношении товаров 33 класса МКТУ зарегистрированы следующие товарные знаки: «EXQUISE FLEUR» по свидетельству №485794, «CHEVALIER LUMIERE» по свидетельству №485793, «GRAND CHATEAU» по свидетельству №452773, «JEAN-PIERR» по свидетельству №427061, «FLEUR DAMOUR» по свидетельству №2842774 и т.д., что является косвенным подтверждением охраноспособности заявленного обозначения;

- вся продукция, изготавливается по заказу и под контролем заявителя французскими производителями, в частности компаниями Union Saint Vincent и Les Vignerons de Uni Medoc, входящими в состав группы компаний SA PRODUCTA (Франция), из французского виноматериала, маркируется разработанным заявителем обозначением «Le Petit Chalet» и используется на территории Российской Федерации исключительно заявителем;

- продукция ввозится в Россию посредством импортера - ООО «Ай-Эл-ЭС Глобалвин», который по договору поставки передает продукцию заявителю;

- присутствие на товарах достоверной информации о производителе, импортере и заявителе препятствуют созданию у потребителя ложного представления о производителе товаров и/или введению его в заблуждение относительно места производства товара;

- на основании вышеизложенного заявитель считает, что регистрация на его имя используемого исключительно им на территории Российской Федерации для маркировки продукции обозначения «Le Petit Chalet» не способна ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров;

- заявленное словесное обозначение «Le Petit Chalet» не сходно до степени смешения с противопоставленным словесным обозначением «CHALET ШАЛЕ» (заявка № 2012719536), что обусловлено их фонетическим, графическим и семантическим различием;

- в заявленном обозначении «Le Petit Chalet» слова воспринимаются не как самостоятельные элементы, а как составляющие словосочетание;

- наличие в заявленном обозначении дополнительных словесных элементов «Le Petit» (при произнесении ЛЁ ПЕТИ), расположенных в начале обозначения, фонетически придает заявленному обозначению «Le Petit Chalet» иное звучание, отличное от звучания просто повторяющегося слова «CHALET ШАЛЕ»;

- при восприятии обозначения «Le Petit Chalet» у потребителя возникают иные образы, связанные с маленьким, невысоким уютным домиком, чем при восприятии противопоставленного обозначения «CHALET ШАЛЕ», связанных с любым загородным домом, что тем самым позволяет отличать одно обозначение от другого;

- словесные элементы заявленного и противопоставленного обозначений выполнены разными шрифтами и с использованием букв разных алфавитов;

- на основании вышеприведенных доводов, заявитель считает, что отсутствие фонетического, графического и смыслового сходства обуславливает вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного обозначения в целом;

- кроме того, по противопоставленной заявке № 2012719536 вынесено решение об отказе в регистрации, а значит, согласно пункту 6 (1) статьи 1483 Кодекса, такое обозначение не может быть противопоставлено;

- заявленное обозначение «Le Petit Chalet» не сходно до степени смешения с противопоставленным знаком «GRAND CHALET» по международной регистрации №1118559;

- фонетическое различие обозначения «Le Petit Chalet» (при произнесении ЛЁ ПЕТИ ШАЛЕ) и противопоставленного обозначения «GRAND CHALET» (при произнесении ГРАНД ШАЛЕ) обуславливается различным количеством слогов (пять и три соответственно), различным количеством и составом гласных и согласных звуков и звукосочетаний;

- благодаря различию звучания начальных частей сравниваемых обозначений, спутать их звучание невозможно;

- при восприятии обозначения «Le Petit Chalet» у потребителя возникают иные образы, связанные с маленьким, невысоким уютным домиком, чем при восприятии противопоставленного обозначения «GRAND CHALET», связанных с большим высоким роскошным зданием, что тем самым позволяет отличать одно обозначение от другого;

- отсутствие фонетического и смыслового сходства обуславливает вывод об отсутствии сходства заявленного и противопоставленного обозначений в целом.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012725978 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- приложение № 12 к контракту № 250/93663437/328 [3];
- письмо от импортера ООО «Ай-Эл-ЭС Глобалвин» [4];
- письмо-согласие от импортера ООО «Ай-Эл-ЭС Глобалвин» [5];
- письмо от производителя SA PRODUCTA (Франция) [6];
- письмо-согласие от производителя SA PRODUCTA (Франция) [7];

- изображения этикеток и контрэтикеток согласно спецификации и спецификация [8];

- информационное письмо от SA PRODUCTA (Франция) [9].

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (27.07.2012) заявки №2012725978 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с подпунктами 1, 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, 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, либо 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Le Petit Chalet», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом все первые буквы словесных элементов выполнены заглавными.

С точки зрения семантики обозначение «Le Petit Chalet» (переводится с французского на русский язык как «маленькое шале, домик») нейтрально по отношению к товарам 33 класса МКТУ (алкогольные напитки), в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения. Вместе с тем, Франция является одной из ведущих стран-производителей вина в мире в связи с чем, обозначение «Le Petit Chalet» при размещении его на алкогольной продукции способно породить представление у потребителя о том, что напиток имеет французское происхождение.

В свою очередь заявитель представил документы [3-9], свидетельствующие о том, что вино, маркированное обозначением «Le Petit Chalet», производится по его заказу французской компанией SA PRODUCTA. Продукция заявителя, изготовленная указанной французской компанией, поставляется на территорию Российской Федерации посредством импортера - ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин». Кроме того, в деле имеются письма компании SA PRODUCTA и ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин», в которых они выражают согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2012725978 на имя ООО «Складские технологии» в отношении товаров 33 класса МКТУ.

С учетом изложенного коллегия палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение потребителей, отсутствуют.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012725978 также основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-2], которые ранее были зарегистрированы (заявлены) на имя иных лиц в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

По противопоставленной заявке №2012719536 [1] Роспатентом 24.03.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В этой связи обозначение [1] не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2012725978 в рамках требований подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Знак [2] представляет собой словесное обозначение «GRAND CHALET», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данное словосочетание переводится с французского языка как «большое шале/загородный дом».

Товары 33 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения и знака [2] являются однородными, поскольку совпадают по роду/виду (алкогольные напитки), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации. Вывод экспертизы об однородности товаров заявителем не оспаривался.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство было установлено следующее.

Заявленное обозначение «Le Petit Chalet» и знак «GRAND CHALET» представляют собой словосочетания, выполненные на французском языке. Оба словосочетания включают тождественный с точки зрения фонетики и семантики словесный элемент «chalet» (существительное шале, загородный дом), на которое падает логическое ударение. Прилагательные «Le Petit» (маленькое) и «GRAND»

(большое) являются зависимыми по отношению к слову «chalet», при этом оба прилагательных описывают одну и ту же характеристику здания – его размер. Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак являются семантически сходными, поскольку усматривается противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (шале/загородный дом маленького и шале/загородный дом большого размера).

Кроме того, сравниваемые знаки выполнены стандартными видами шрифтов буквами латинского алфавита, в связи с чем, производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Приведенный выше анализ обуславливает вывод о сходстве знаков и возможности их смешения потребителями при использовании для маркировки однородных товаров 33 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 05.05.2014, оставить в силе решение Роспатента от 09.01.2014.