

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 26.03.2015, поданное компанией «Havana Club Holding SA», Люксембург (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.11.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1175370 в отношении товаров 33, услуг 41 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1175370 с конвенционным приоритетом от 01.02.2013, произведенной Международным Бюро ВОИС 29.07.2013 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 25, 33, услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1175370 представляет собой



комбинированное обозначение .

Решение Роспатента от 26.11.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1175370 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1175370 не соответствует требованиям пунктов 1 (3), 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса;
- словесный элемент «МОЛІТО» (в переводе с европейских языков на русский язык означает «МОХИТО»: коктейль на основе белого рома и листьев мяты с добавлением лайма, сахара и газированной воды, см. <http://slovari.yandex.ru/>) является описательным, указывает на вид товаров 33 класса МКТУ и связанных с ними услуг 41, 43 классов МКТУ и ложен в отношении вида всех заявленных товаров 33 класса МКТУ;
- словесные элементы «МОЛІТО HAVANA CLUB EMBASSY» не образуют устойчивого словосочетания;
- знаку по международной регистрации № 1175370 [1] противопоставлен знак  по международной регистрации № 1018870 с конвенционным приоритетом от 23.02.2009 [2] в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ;
- при сравнении сравниваемых знаков [1] и [2] выявлено фонетическое и семантическое тождество сравниваемых словесных элементов «EMBASSY» (в переводе с английского языка на русский язык означает: посольство, дипломатическое поручение, миссия, см. <http://slovari.yandex.ru/>);
- словесный элемент «МОЛІТО» признан неохраняемым элементом в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 26.03.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.11.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с семантическим значением словесного элемента «МОЛІТО» и его описательным характером в отношении товаров 33 класса МКТУ;
- заявитель просит учесть его право на товарные знаки «HAVANA CLUB»;
- Роспатент вправе ограничить предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1175370 [1] и прямо указать конкретные товары 33 класса МКТУ, в отношении которых знаку может быть предоставлена охрана (например, «алкогольные коктейли»);

- заявитель согласен с доводами экспертизы в части отнесения элемента «МОЛІТО» к неохраняемым элементам в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ «консультации по кулинарным рецептам, приготовлению алкогольных коктейлей и напитков»;

- при наличии прав заявителя на знак по международной регистрации № 1175370 [1] для товаров 33 класса МКТУ он имеет право на его регистрацию и для части заявленных услуг 41 класса МКТУ «организация семинаров по приготовлению и дегустации алкогольных коктейлей».

В возражении, поступившем 26.03.2015, изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех испрашиваемых товаров 25, 33 «алкогольные коктейли», 43, части услуг 41 класса МКТУ «организация семинаров по приготовлению и дегустации алкогольных коктейлей», с исключением из самостоятельной правовой охраны элемента «МОЛІТО» для товаров 33 и услуг 41, 43 классов МКТУ.

К возражению была приложена копия решения Роспатента от 26.11.2014.

Впоследствии на заседании коллегии, состоявшемся 18.04.2016, заявителем к материалам дела было приобщено заявление о внесении в международную регистрацию № 1175370 записи об ограничении товаров 33 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ, при этом данное ограничение касается только Российской Федерации. Также от заявителя поступило заявление об ограничении перечня товаров 33 и услуг 41 классов МКТУ, а именно:

- 33 класс МКТУ «boissons alcoolisees, a savoir mojito»;
- 41 класс МКТУ «organisation de formation en matière de préparation et de dégustation de boissons alcoolisees, a savoir mojito».

Также заявитель просит оставить без изменений остальные классы МКТУ знака по международной регистрации № 1175370 [1].

Изучив материалы дела, заслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения, поступившего 26.03.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.02.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1175370 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение, место производства или сбыта товаров.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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 подпунктом 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.

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

Согласно требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1175370 [1] представляет собой



комбинированное обозначение . Словесные элементы «MOJITO Havana Club EMBASSY» выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в четыре строки. Изобразительные элементы представлены: листьями пальмы, дольками лимона, окружностью в центре знака и фигурами несимметричной формы, расположенными вверху и внизу знака. Согласно ходатайству заявителя, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «boissons alcoolisees, a savoir mojito» («алкогольные напитки, а именно, мохито»), услуг 41 класса МКТУ «organisation de formation en matière de préparation et de dégustation de boissons alcoolisees, a savoir mojito» («организация и обучение в подготовке и дегустации алкогольных напитков, а именно мохито»).

Согласно изменениям от 20.04.2016 (публикация 2016/17 Gaz, 05.05.2016), опубликованным на сайте ВОИС (<http://www.wipo.int/romarin>) перечень товаров 25 класса МКТУ изменен на «vêtements, articles de chapellerie (gavroches); bandeaux pour la tête (vêtements); foulards, casquettes, tee-shirts; chemises; vêtements en cuir ou imitations de cuir; ceintures (vêtements); fourrures (vêtements), gants (habillement); cravates; articles de bonneterie; chaussettes; pantoufles; articles chaussants pour la plage, le ski ou le sport». Изначально заявленные услуги 43 класса МКТУ «conseils en

matière de recettes culinaires, de préparation de cocktails et de boissons alcoolisées» оставлены без изменений.

Знаку [1] была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, а также в отношении услуг 43 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «МОЛІТО» в отношении услуг 43 класса МКТУ. С указанными доводами заявитель выразил согласие.

Заявитель, согласившись с доводами, изложенными в заключении экспертизы о том, что для части заявленных товаров 33 класса МКТУ, а также услуг 41 класса МКТУ не относящихся к «мохито», знак [1] вводит потребителя в заблуждение относительно вида товаров, назначения услуг, ограничил перечень товаров 33 класса МКТУ «boissons alcoolisees, a savoir mojito» («алкогольные напитки, а именно, мохито»), услуг 41 класса МКТУ «organisation de formation en matière de préparation et de dégustation de boissons alcoolisees, a savoir mojito» («организация и обучение в подготовке и дегустации алкогольных напитков, а именно мохито»).

Вышеуказанная коррекция заявителем изначально заявленного перечня устраняет препятствие для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1], предусмотренное пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ словесного элемента «МОЛІТО» знака [1] показал, что он имеет следующее значение в переводе с европейских языков (английский, французский, испанский и т.д.) на русский язык: МОХИТО – коктейль на основе белого рома и листьев мяты с добавлением лайма, сахара и газированной воды (см. электронные словари: <http://slovari.yandex.ru/>; <https://ru.wikipedia.org/wiki/>).

Таким образом, словесный элемент «МОЛІТО» знака [1] характеризует заявленные товары 33 класса МКТУ и услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечне, поскольку указывает на вид товара «мохито» и назначение сопутствующих им услуг 41 класса МКТУ, связанных с организацией и обучением в подготовке и дегустации этого коктейля. В связи с изложенным, словесный элемент «МОЛІТО» знака [1] является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3.

(2.3.2.3) Правил в отношении товаров 33, услуг 41 классов МКТУ, с чем заявитель в материалах возражения согласен.

В отношении несоответствия знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса РФ коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1018870 [2] с конвенционным приоритетом от 23.02.2009 представляет собой обозначение



. Словесный элемент «MAKING LUXURY PERSONAL AGAIN» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и расположен под словесным элементом, который не имеет однозначного прочтения ввиду наличия в нем элементов, выполненных в виде галочек. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ «education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation d'événements culturels; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif» («воспитание; образование; развлечение; спортивная и культурная деятельность; организация культурных событий; организация выставок в культурных или воспитательных целях»).

Анализ знака [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных элементов сравниваемых знака [1] и противопоставленного знака [2] показал следующее. Так, словесный элемент с галочками вместо двух букв знака [2] не имеет однозначного прочтения, поэтому он может восприниматься по-разному и иметь разное произношение: «БАССИ», «Е-», «-ЭС-ЭС-АЙ» и т.д. в зависимости от восприятия данного элемента потребителем. Тогда как словесный элемент «EMBASSY» знака [1] прочитывается однозначно – «ЕМБЭССИ». Словесные элементы знака [2] «MAKING LUXURY PERSONAL AGAIN», а также «МОЛТО Havana Club», присутствующие в знаке [1], придают им дополнительные звуковые отличия. Изложенное позволяет коллегии сделать вывод о том, что сравниваемые знаки [1] и [2] имеют значительные звуковые отличия и признаются несходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства словесных элементов сравниваемых знака [1] и противопоставленного знака [2] показал следующее. Ввиду наличия галочек в словесном элементе знака [2] его смысловое содержание не очевидно. Словесные элементы «MOJITO», «EMBASSY», «Havana Club» знака [1] не образуют семантически связанного предложения и в переводе с английского языка на русский язык имеют значения: «МОХИТО», «ПОСОЛЬСТВО», «Гаванский клуб». Словесный элемент «MAKING LUXURY PERSONAL AGAIN» знака [2] имеет перевод с английского языка на русский язык: «вновь созданная персональная роскошь». См. электронные словари: <http://www.lingvo-online.ru>; <http://www.babla.ru/>; <http://dic.academic.ru/>. Таким образом, с учетом анализа всех словесных элементов сравниваемые знаки [1] и [2] имеют разную семантическую нагрузку.

Визуально сравниваемые знаки [1] и [2] производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное в основном тем, что в знаке [1] присутствует многообразие цветных изобразительных элементов: листья пальмы, дольки лимона, окружность в центре и фигуры, расположенные сверху и внизу знака. Цветовое сочетание также различно: в знаке [2] присутствуют черно-белые тона, знак [1] выполнен в зелено-желто-красном цветовом сочетании. Присутствие в сравниваемых знаках [1] и [2] разнообразных словесных элементов, отличающихся по фонетике и смыслу и расположенных на разных уровнях в композициях знаков, также способствуют формированию у потребителя качественно разных визуальных образов, получаемых от сравниваемых знаков в целом.

Таким образом, с учетом всех выше перечисленных признаков можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения знака [1] и противопоставленного знака [2]. В связи с чем, нет оснований для вывода о том, что сравниваемые знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом.

Ввиду отсутствия сходства у сравниваемых знаков [1] и [2] услуги 41 класса МКТУ не будут смешиваться потребителем в гражданском обороте.

Таким образом, у коллегии есть основания считать, что в отношении заявленного перечня товаров 33 и услуг 41 классов МКТУ знак [1] не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Коллегией также принято во внимание «старшее» право заявителя на многочисленные товарные знаки, включающие словесные элементы «Havana Club», «ГАВАНА КЛАБ», «ГАВАНА КЛУБ», правовая охрана которым была предоставлена ранее в отношении однородных товаров и услуг (свидетельства №№ 518799, 361901, 361900, 306589, 231468, международные регистрации №№ 1107858, 1078267, 1077237, 1064644 и другие). Данный факт свидетельствует об известности обозначения со словесным элементом «Havana Club», что усиливает охраноспособность знака [1].

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.03.2015, отменить решение Роспатента от 26.11.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1175370 в отношении товаров 25 класса МКТУ «vêtements, articles de chapellerie (gavroches); bandeaux pour la tête (vêtements); foulards, casquettes, tee-shirts; chemises; vêtements en cuir ou imitations de cuir; ceintures (vêtements); fourrures (vêtements), gants (habillement); cravates; articles de bonneterie; chaussettes; pantoufles; articles chaussants pour la plage, le ski ou le sport», товаров 33 класса МКТУ «boissons alcoolisées, a savoir mojito», услуг 41 класса МКТУ «organisation de formation en matière de préparation et de dégustation de boissons alcoolisées, a savoir mojito», услуг 43 класса МКТУ «conseils en matière de recettes culinaires, de préparation de cocktails et de boissons alcoolisées» с исключением из правовой охраны словесного элемента «МОЈИТО» в отношении товаров 33, услуг 41, 43 классов МКТУ.