

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.04.2015, поданное по поручению компании ООО «Мистраль Трейдинг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013709194, при этом установила следующее.



Обозначение  по заявке №2013709194 с приоритетом от 21.03.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Мистраль», выполненный буквами русского алфавита и заключенный в оригинальную рамку в виде перевитой ленты. Все элементы знака выполнены в синем, голубом и белом цветовых сочетаниях.

Роспатентом 29.01.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 31, 32 и части товаров 29, 30 классов МКТУ. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для части товаров 29, 30 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками с более ранними приоритетами:

- с товарным знаком «МИСТРАЛЬ» (свидетельство №212684 с приоритетом от 18.09.2000, срок действия регистрации продлен до 18.09.2020), зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ОАО «Слакон», 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 4;

- со знаком «MISTRAL» (международная регистрация №435356 с приоритетом от 13.02.1978, срок действия регистрации продлен до 13.02.2018), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя EMÍLIO GARCIA RAMIREZ 802, avenida Marechal Gomes da Costa, PORTO (PT).

В поступившем возражении от 22.04.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем были предприняты действия по приобретению прав на противопоставленный товарный знак по свидетельству №212684, в результате чего был заключен договор о частичном отчуждении исключительного права на товарный знак для товаров 30 класса МКТУ «вермишель; лапша; макаронные изделия; пироги; пицца; спагетти; тесто для пирожных и тортов; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; хлопья овсяные»;

- одновременно с договором о частичном отчуждении исключительного права на товарный знак правообладатель товарного знака по свидетельству №212684 подал в Роспатент заявление об исключении из перечня указанного свидетельства товаров 30 класса МКТУ «мучные изделия; мучные продукты; бриоши; булки; кондитерские изделия мучные; торты»;

- с учетом указанных обстоятельств регистрация товарного знака по заявке №2013709194 стала возможна в отношении таких заявленных товаров 30 класса МКТУ как «хлопья овсяные; закуски легкие на основе хлебных злаков; мука кукурузная; крупа овсяная; продукты на основе овса; овес очищенный; мука

пищевая; хлопья кукурузные; мука картофельная пищевая; мука из тапиоки пищевая; изделия макаронные; спагетти; хлопья [продукты зерновые]; овес дробленый; мука ячменная; крупа кукурузная; продукты мукомольного производства; лапша; мамалыга; вермишель; мука пшеничная; блюда на основе лапши; киш; закуска легкие на основе риса; мука соевая; кукуруза молотая; макароны; крупа ячневая; мука бобовая; крупа манная; ячмень очищенный; мюсли; каши молочные для употребления в пищу»;

- при этом, принимая во внимание то, что ООО «Мистраль Трейдинг» является крупным производителем продуктов питания, в том числе зерновых и пищевых круп, хорошо известных потребителю, и владеет серией товарных знаков со словесным элементом «МИСТРАЛЬ», при предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2013709194 в отношении вышеприведенных товаров 30 класса МКТУ отсутствует вероятность введения потребителя в заблуждение.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит зарегистрировать в качестве товарного знака заявленное обозначение по заявке №2013709194 в отношении следующего перечня товаров 30 класса МКТУ: хлопья овсяные; закуска легкие на основе хлебных злаков; мука кукурузная; крупа овсяная; продукты на основе овса; овес очищенный; мука пищевая; хлопья кукурузные; мука картофельная пищевая; мука из тапиоки пищевая; изделия макаронные; спагетти; хлопья [продукты зерновые]; овес дробленый; мука ячменная; крупа кукурузная; продукты мукомольного производства; лапша; мамалыга; вермишель; мука пшеничная; блюда на основе лапши; киш; закуска легкие на основе риса; мука соевая; кукуруза молотая; макароны; крупа ячневая; мука бобовая; крупа манная; ячмень очищенный; мюсли; каши молочные для употребления в пищу.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.03.2013) поступления заявки №2013709194 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) 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;

2) 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.



Заявленное обозначение  по заявке №2013709194, поданное на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, является комбинированным, включает в свой состав заключенный в оригинальную рамку в виде перевитой ленты словесный элемент «Мистраль», выполненный буквами русского алфавита. Все элементы знака выполнены в синем, голубом и белом цветовых сочетаниях.

Отказ в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 29, 30 классов МКТУ обусловлен наличием сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельству №212684 и международной регистрации №435356.

Противопоставленный товарный знак **МИСТРАЛЬ** по свидетельству №212684 [1] является словесным, выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «бриоши; булки; вафли; вермишель; галеты; кондитерские изделия; кондитерские изделия мучные; крекеры; лапша; макаронные изделия; мучные изделия; мучные продукты; печенье; пироги; пирожные; пицца; пряники; спагетти; сухари; тесто для пирожных и тортов; торты; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; хлопья овсяные».

Противопоставленный знак **MISTRAL** по международной регистрации №435356 [2] также является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации

предназначена в отношении товаров 29 класса МКТУ «conserves alimentaires, huiles alimentaires, graisses alimentaires, extraits de viande et fruits conservés» (консервы пищевые, масла пищевые, жиры пищевые, экстракты мясные и фрукты консервированные).

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] показал наличие в их составе выполняющего основную индивидуализирующую функцию фонетически и семантически тождественного словесного элемента «МИСТРАЛЬ» / «MISTRAL» (мистраль (фр. mistral) – сильный и холодный северный или северо-западный ветер, дующий с гор в Южной Франции <http://slovari.yandex.ru>), что позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Сходство обозначений заявителем не оспаривается.

Заявителем также не оспаривается однородность товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Так, указанные в перечне международной регистрации №435356 [2] товары 29 класса МКТУ «консервы пищевые, масла пищевые, жиры пищевые, экстракты мясные и фрукты консервированные» соотносятся с товарами 29 класса МКТУ заявленного обозначения (мясными, рыбными изделиями, жирами и маслами пищевыми, овощами и фруктами), как род/вид, что обуславливает вывод об однородности этих товаров.

В свою очередь товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №212684 [1] относятся к одному роду изделий – кондитерские, мучные, хлебобулочные изделия, зерновые продукты, что также обуславливает вывод об однородности сопоставляемых товаров.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы к решению Роспатента от 29.01.2015 и являются основанием для удовлетворения требований возражения.

К указанным обстоятельствам относится, во-первых, отчуждение исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №212684 [1] на имя заявителя в отношении таких товаров 30 класса МКТУ как «вермишель; лапша; макаронные изделия; пироги; пицца; спагетти; тесто для пирожных и тортов; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; хлопья овсяные» (в отношении этих товаров зарегистрировано свидетельство за №542018), а, во-вторых, внесение изменений в перечень товаров противопоставленного товарного знака, в результате чего из него были исключены «мучные изделия; мучные продукты; бриоши; булки; кондитерские изделия мучные; торты». Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №212684 [1] более не препятствует регистрации товарного знака по заявке №2013709194 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «хлопья овсяные; закуски легкие на основе хлебных злаков; мука кукурузная; крупа овсяная; продукты на основе овса; овес очищенный; мука пищевая; хлопья кукурузные; мука картофельная пищевая; мука из тапиоки пищевая; изделия макаронные; спагетти; хлопья [продукты зерновые]; овес дробленый; мука ячменная; крупа кукурузная; продукты мукомольного производства; лапша; мамалыга; вермишель; мука пшеничная; блюда на основе лапши; киш; закуски легкие на основе риса; мука соевая; кукуруза молотая; макароны; крупа ячневая; мука бобовая; крупа манная; ячмень очищенный; мюсли; каши молочные для употребления в пищу», приведенных в материалах возражения.

Необходимо также отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой в решении Роспатента от 29.01.2015.

Так, товары 29 класса МКТУ «анчоусы, изюм, икра, креветки, ламинарии обжаренные, лангусты (неживые), лосось, мидии (неживые), моллюски (неживые), омары (неживые), продукты рыбные, ракообразные (неживые), рыба (неживая), сардины, сельдь, трепанги (неживые), тунец, устрицы (неживые), филе рыбное, финики, фрукты глазированные, фрукты замороженные, чипсы картофельные, чипсы фруктовые», в отношении которых принято решение о регистрации товарного знака по заявке №2013709194, являются однородными товарам 29 класса

МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №435356 [2] в соответствии с требованиями пункта 14.4.3 Правил. Высокая степень сходства заявленного обозначения со словесным элементом «Мистраль» и противопоставленного знака «MISTRAL» по международной регистрации №435356 [2], сопровождение этими обозначениями продуктов питания недорогой ценовой категории, в отношении которых степень внимательности потребителей невелика, обуславливает высокую вероятность смешения сравниваемых обозначений друг с другом в гражданском обороте. В этой связи следует сделать вывод о неправомерности предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров, относящихся к различным категориям рыбной продукции, овощам и фруктам (консервированным, сушеным, замороженным, подвергнутым тепловой обработке).

Коллегия также установила, что решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака от 29.01.2015 было неправомерно принято в отношении товаров 29 класса МКТУ «казеин пищевой, ламинарии обжаренные, мидии (неживые), протеины пищевые» и товаров 30 класса МКТУ «мороженое фруктовое, напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, таблетки дрожжевые (за исключением используемых для лечебных целей)». Указанные товары отсутствовали в перечне товаров 29, 30 классов МКТУ при подаче заявки №2013709194. Кроме того, редакция ряда позиций перечня товаров 29, 30 классов МКТУ, приведенная в экспертном заключении, не соответствует редакции товаров при подаче заявки. При этом, необходимо отметить, что каких-либо изменений в перечень заявленных товаров в ходе экспертизы не вносилось.

Заявитель был в установленном порядке уведомлен об указанных обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров, и своих возражений по данному вопросу не высказал.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны

товарному знаку по заявке №2013709194 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении всех товаров 31, 32 классов МКТУ и части товаров 29, 30 классов МКТУ, в том числе товаров 30 класса МКТУ «хлопья овсяные; закуски легкие на основе хлебных злаков; мука кукурузная; крупа овсяная; продукты на основе овса; овес очищенный; мука пищевая; хлопья кукурузные; мука картофельная пищевая; мука из тапиоки пищевая; изделия макаронные; спагетти; хлопья [продукты зерновые]; овес дробленый; мука ячменная; крупа кукурузная; продукты мукомольного производства; лапша; мамалыга; вермишель; мука пшеничная; блюда на основе лапши; киш; закуски легкие на основе риса; мука соевая; кукуруза молотая; макароны; крупа ячневая; мука бобовая; крупа манная; ячмень очищенный; мюсли; каши молочные для употребления в пищу», указанных в материалах возражения.

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

удовлетворить возражение от 22.04.2015, изменить решение Роспатента от 29.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013709194.