

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 26.11.2010, поданное компанией Мари Бризар э Роже Интернасьональ, Франция (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.08.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008729470/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2008729470/50 с приоритетом от 12.09.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено изобретенное слово «MAESE», выполненное стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 26.08.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «MASSE» по международной регистрации №405738, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой

охраны знаку на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки фонетически не являются сходными до степени смешения, что обусловлено разным произношением как начальных частей («ма» и «мас»), так и конечных частей обозначений («-эз» и «-сэ»), присутствием удвоенного глухого звука «с» в противопоставленном знаке и, наоборот, звонкого звука «з» в заявленном обозначении;
- визуальное сходство между обозначениями «MAESE» и «MASSE» отсутствует, так как оба обозначения являются короткими, вследствие чего использования одной отличной буквы приводит к совершенно различному восприятию данных обозначений;
- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения с точки зрения их семантики, поскольку противопоставленный знак является значимым словом французского языка и переводится как «удар по шару сверху (в бильярде)», а заявленное обозначение является устаревшей формой испанского слова «Maestre» (учитель, преподаватель, мастер);
- с мнением заявителя согласен и владелец противопоставленного знака, который предоставил свое согласие на регистрацию в России заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 26.08.2010 и регистрации товарного знака по заявке №2008729470/50 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению было приложено письменное согласие владельца противопоставленного знака по международной регистрации №405738, копия выписки из Торгового реестра и реестра компаний, информация из сети Интернет.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.09.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи

и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 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 пункту (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) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой словесное обозначение «MAESE», которое выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и не имеет смыслового значения.

Противопоставленный знак по международной регистрации №405738 представляет собой словесное обозначение «MASSE», которое выполнено

стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и переводится с французского языка как «удар по шару сверху (в бильярде)» (<http://lingvo.yandex.ru>).

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения «MAESE» и противопоставленного знака «MASSE», установлено, что они являются сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений. Указанное сходство обусловлено близостью состава гласных [a, e, e/ a, e] и согласных звуков [m, s/ m, s, s], наличием совпадающих звуков [м, а, с, е] и одинаковым расположением совпадающих звуков по отношению друг к другу.

Относительно графического критерия сходства необходимо отметить тот факт, что сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, что позволяет говорить о визуальном сходстве сравниваемых знаков.

Оценить сходство обозначений с точки зрения их семантики не представляется возможным, поскольку заявленное обозначение не имеет смыслового значения. Сведения о том, что противопоставленный знак может быть переведен с французского языка на русский как «удар по шару сверху (в бильярде)», доступны очень ограниченному кругу потребителей, поскольку это слово присутствует не во всех словарях. Следовательно, большинством потребителем оно будет восприниматься как фантазийное.

Товары 33 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2008729470/50, являются однородными товарам 33 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации №405738, поскольку они относятся к одному родовому понятию –«алкогольная продукция», имеют сходное назначение и условия сбыта. Следует учитывать, что данные товары являются товарами широкого потребления, поэтому опасность их смешения на рынке высока. Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком и однородность товаров, следует констатировать,

что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Вместе с тем, владелец противопоставленной международной регистрации №405738 в своем письме от 03.06.2010 выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2008729470/50 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Поскольку сопоставляемые обозначения являются сходными, а не тождественными, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. В перечне заявленных товаров 33 класса МКТУ содержится позиция «коньяк», которая представляет собой наименование, обусловленное его географическим происхождением. Своё название напиток коньяк получил по имени города Коньяк, региона Пуату — Шаранта, департамента Шаранта, Франция, где он был создан. Для обозначения крепких напитков из спирта, полученного дистилляцией виноградных вин, заявители из других стран, в том числе и заявитель, не могут использовать в качестве обозначения товаров «коньяк», поэтому «коньяк» отсутствует в перечне товаров 33 класса МКТУ.

В этой связи заявителем было представлено ходатайство с просьбой зарегистрировать товарный знак по заявке №2008729470/50 только в отношении следующих товаров 33 класса МКТУ: «напитки спиртовые, бренди».

Таким образом, оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008729470/50 в отношении скорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ не имеется.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.11.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.08.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008729470/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

33 – напитки спиртовые, бренди.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1
л. в 1 экз.