

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 поступившее 22.12.2016 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №582236, поданное по поручению компании «Шоколадефабрикен Линдт унд Шпрюнгли АГ», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак  по заявке №2015704344 с приоритетом от 19.02.2015 зарегистрирован 27.07.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №582236 на имя ООО «Т.Ф.А. – Текнолджи Франсэз Алимантэр», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №582236 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью в целом, а его доминирующий словесный элемент «MAÎTRE SÉLECTION» характеризует товары, а именно их качество, поскольку в переводе с французского языка означает «мастерский отбор», «исключительный отбор» и т.п.;

- слово «SÉLECTION» исключено из самостоятельной охраны в составе оспариваемого товарного знака, однако, учитывая вышеизложенное, наш доверитель полагает, что словесный элемент «MAÎTRE SÉLECTION» рассматриваемого товарного знака в целом указывает на исключительно высокое качество товаров, в том числе заявленных товаров 30 класса, и, таким образом, носит хвалебный характер

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №582236 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.02.2017, лицо, подавшее возражение, представило словарно-справочные сведения <https://translate.yandex.ru> и <http://translate.academic.ru>.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №582236, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- входящий в состав товарного знака по свидетельству №582236 словесный элемент «MAÎTRE» переводится с французского языка как «мастер, учитель, наставник» (аналогичное же значение имеет заимствованное слово «МЭТР», вошедшее в лексику русского языка), а слово «SÉLECTION» в переводе с французского языка означает «выбор, отбор»;

- в целом оспариваемый товарный знак может быть переведен как словосочетание «выбор мастера», «мастер отобрал», «мастер выбрал», что подтверждается соответствующим переводом переводчика;

- предложенный же лицом, подавшим возражение, перевод не является верным, поскольку словосочетания «мастерский отбор» и «исключительный отбор» соответствуют таким словосочетаниям во французском языке как «principal de la sélection» («la selection artistique») и «la selection exclusive» («exceptionnel de la sélection») соответственно;

- история товарного знака «МЭТР» / «MAÎTRE» началась в 2003 году с приобретения права на товарный знак «МЭТР ВКУСА» по свидетельству №248413,

за десятилетнюю историю существования товарный знак приобрел узнаваемость, используя для таких товаров как чай, кофе, сахар, варенье, поставки которых осуществлялись как в российские города-миллионники, так и за рубежом;

- правообладателю также принадлежат товарные знаки «МЭТР» по свидетельству №283427, «MAÎTRE DE THÉ» по свидетельствам №288892, №292675, №292676, «MAÎTRE DE CAFÉ» по свидетельству №292675, «MAÎTRE DE SUCRE» по свидетельству №378442, «MAÎTRE SÈLECTION» по свидетельству №553537, знак «MAÎTRE DE THÉ» по международной регистрации №862803, патент №68039 на промышленный образец «MAÎTRE DE THÉ»; регистрация знака «MAÎTRE DE THÉ» также произведена в Республике Молдова;

- с целью продвижения продукции под товарным знаком «МЭТР / «MAÎTRE» и приобретения ее узнаваемости у потребителя осуществляется реклама в средствах массовой информации и в сети Интернет, участие в выставках, высокое качество продукции под товарным знаком «MAÎTRE» было отмечено дипломами, благодарственными письмами, а также на телевиденье и в прессе;

- существует ряд регистраций товарных знаков, в состав которых входят словесные элементы, указывающие на качество товаров, в частности, охраняемые на территории Российской Федерации знаки «LINDT EXCELLENCE» по международным регистрациям №115767 и №897923, в которых занимающий доминирующее положение словесный элемент «EXCELLENCE» (в переводе с английского языка «превосходный») исключен из охраны;

- в оспариваемом товарном знаке неохраняемый и не доминирующий словесный элемент «SÈLECTION» сложно назвать описательным, поскольку он является своего рода индикатором выбора «Мастера», который, являясь «Мастером кофе» («MAÎTRE DE CAFÉ») и «Мастером чая» («MAÎTRE DE THÉ») также рекомендует потребителю сопутствующие товары, при этом в рассматриваемом случае этот выбор не может являться обещанной гарантией качества, такой как слова «высший сорт» и «премиум качество»;

- учитывая наличие высокой различительной способности обозначения «MAÎTRE», мелкий шрифт слова «SÈLECTION» и верный перевод,

осуществленный при рассмотрении заявки, экспертиза правомерно предоставила правовую охрану товарному знаку по свидетельству №582236 с исключением из охраны словесного элемента «SÈLECTION».

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №582236.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, правообладателем представлены следующие материалы:

- Сведения из открытого реестра товарных знаков Российской Федерации;
- Информация о доменных именах MAITREDETNE.RU/COM;
- Копии рекламной продукции;
- Копии сертификатов и деклараций соответствия качеству;
- Копии дипломов, сертификатов, благодарственных писем;
- Копии социологических и маркетинговых исследований;
- Копии чеков из магазинов;
- Фотоматериалы;
- Копия свидетельства №582236 с переводом товарного знака;
- Информационные материалы о географии продаж и объемах реализации;
- Выписка из словаря «Новый словарь иностранных слов» под ред. Е.Н. Захарченко, Л.Н. Комаровой, И.В. Нечаевой;
- Документы по зарубежным поставкам.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле лиц, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.02.2015) правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, №4322 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 1 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, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

К обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, согласно пункту 2.3.2.3 Правил относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначение категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по свидетельству №582236 с приоритетом от 19.02.2015 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне горизонтально ориентированного четырехугольника черного цвета словесные элементы «MAÎTRE» и «SÉLECTION», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №582236 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В возражении отсутствуют какие-либо сведения о том, каким образом затрагиваются права и законные интересы лица, подавшего возражение, оспариваемым товарным знаком. Компанией «Шоколадефабрикен Линдт унд Шпрюнгли АГ», Швейцария не представлены доказательства наличия законного интереса в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака. В распоряжении коллегии отсутствуют какие-либо документы, позволяющие сделать

вывод, что лицо, подавшее возражение, имеет реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности при маркировке однородных товаров и осуществило необходимые подготовительные действия к такому использованию.

В силу изложенного нет оснований для признания компании «Шоколадефабрикен Линдт унд Шпрюнгли АГ», Швейцария лицом, заинтересованным в подаче настоящего возражения, что является основанием для отказа в его удовлетворении.

В этой связи также следует отметить, что представитель лица, подавшего возражение, на заседании коллегии указал, что уплата государственной пошлины за подачу возражения квалифицированным патентным поверенным сама по себе свидетельствует о наличии заинтересованности. Однако Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14503/10 от 01.03.2011 определено, что сам факт оплаты государственной пошлины за подачу возражения и услуг представителя не свидетельствуют о заинтересованности лица в прекращении правовой охраны товарного знака.

Также судом было указано, что установив отсутствие доказательств заинтересованности в подаче возражения, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Кроме того, коллегией установлено, что указанные в возражении доводы относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не являются убедительными по следующим причинам.



Оспариваемый товарный знак «» включает в свой состав два словесных элемента «MAÎTRE» и «SÉLECTION». При этом слово «MAÎTRE» выполнено крупным шрифтом, занимает доминирующее положение, акцентируя на себе внимание потребителя в первую очередь. Словесный элемент «SÉLECTION» занимает периферийное положение в оспариваемом товарном знаке, выполнено мелким шрифтом и исключено из самостоятельной правовой охраны.

Анализ словарно-справочных данных показал, что словесные элементы оспариваемого товарного знака являются лексическими единицами французского языка, имеющими определенное смысловое значение. Так, слово «SÉLECTION» в переводе с французского языка означает «отбор; подбор; выбор» (см. <http://translate.academic.ru>). Этот словесный элемент исключен из правовой охраны товарного знака по свидетельству №582236.

В свою очередь входящий в состав оспариваемого товарного знака охраняемый словесный элемент «MAÎTRE» (произносится как «мэтр») является существительным и имеет следующие значения: 1. господин, владыка; 2. хозяин, владелец; 3. учитель, преподаватель; 4. мастер своего дела, знаток, маэстро; 5. мастер (анонимный средневековый художник), руководитель живописной мастерской; 6. мастер, хозяин мастерской; 7. мэтр (обращение к адвокату, нотариусу), господин, сударь; 8. распорядитель, главный (входит в состав сложных названий профессий и занятий) и т.д.

Французскому существительному «MAÎTRE» соответствует русский эквивалент «МЭТР», который, исходя из сведений представленного правообладателем «Нового словаря иностранных слов», имеет те же значения, что и его французский эквивалент – «учитель, наставник; почтительное название человека выдающихся дарований и знаний в области науки, искусства и литературы».

Кроме того, слово «MAÎTRE» во французском языке может использоваться в качестве прилагательного, образуя устойчивые словосочетания:

1. главный, старший, основной (maître clerc - старший делопроизводитель (у адвоката, нотариуса), maître cuisinier, maître coq [queux] - шеф-повар, кок);
2. (о предмете) главный, важнейший (maître tuyau - магистральная труба, maître couple (мор.) - мидель-шпангоут);
3. старший, самый сильный (в карточной игре) (atout maître - главный козырь, être maître à sœur - иметь старшую карту бубновой масти; valet maître — старшая карта (валет));
4. (разг.) большой, исключительный (выражает усиление) (maître fripon — бестия; maître hypocrite — лицемер);

5. энергичный; ловкий (un maître homme — энергичный, властный человек).

Однако словосочетания «MAÎTRE SÉLECTION» имеющиеся в распоряжении коллегии словарно-справочные источники не содержат. В этой связи представляется надуманным предложенный лицом, подавшим возражение, перевод оспариваемого товарного знака как «мастерский отбор» или «исключительный отбор».



Оспариваемый товарный знак «» воспринимается скорее в качестве не связанных друг с другом слов, при этом в силу пространственного доминирования слова «MAÎTRE» основное внимание потребителя направлено именно на этот словесный элемент, созвучный с русским словом «МЭТР». Именно он является основным элементом товарного знака и обуславливает его восприятие в целом.

При этом словесный элемент «MAÎTRE» является нейтральным по отношению к приведенным в перечне свидетельства оспариваемого товарного знака товарам 30 класса МКТУ, не способен выступать в качестве обозначения, характеризующего товары или их свойства.

Вместе с тем, коллегия приняла к сведению представленный правообладателем перевод оспариваемого товарного знака в качестве «ВЫБОР МАСТЕРА». Однако данный перевод также не может рассматриваться в качестве реальной характеристики товара.

Словосочетание «ВЫБОР МАСТЕРА» (или «ВЫБОР МЭТРА» (в зависимости от выбранного варианта перевода слова «MAÎTRE»)) порождает в сознании потребителя образ человека, обладающего некими знаниями, и сделавшего какой-то выбор. При этом указанный выбор для каждого потребителя представляется весьма субъективным, требует рассуждений, ассоциаций, домысливания. Так, сложно представить себе, о каком конкретно «ВЫБОРЕ МАСТЕРА» идет речь применительно, к товарам 30 класса МКТУ. Сложно также себе представить, что это за показатель «ВЫБОР МАСТЕРА» и в чем он заключается применительно к качеству товара. Следовательно, нет оснований для того, чтобы рассматривать

обозначение «MAÎTRE SÉLECTION» в целом в качестве описательного обозначения, характеризующего товары 30 класса МКТУ.

Таким образом, принимая во внимание изложенные обстоятельства дела, у коллегии нет оснований для вывода об обоснованности доводов поступившего возражения о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №582236 предоставлена в нарушение требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленных правообладателем оспариваемого товарного знака материалов, из которых усматривается использование обозначения «MAÎTRE», то они приняты коллегией во внимание.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №582236.