

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 от 18.02.2013, поданное ООО «Интел», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011716501, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Les mousquetaires» по заявке №2011716501 с приоритетом от 27.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.11.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 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 со знаками «LES MOUSQUETAIRES» (международные регистрации №910094 с конвенционным приоритетом от 16.06.2006, №910093 с конвенционным приоритетом от 16.06.2006, №769003 с конвенционным приоритетом от 04.04.2001 (срок действия регистрации продлен до 07.08.2021), №742782 с конвенционным приоритетом от 29.02.2000 (срок действия регистрации продлен до 04.08.2020), №677004 с конвенционным

приоритетом от 06.02.1997 (срок действия регистрации продлен до 23.07.2017), №677003 с конвенционным приоритетом от 06.02.1997 (срок действия регистрации продлен до 23.07.2017), №643840 с приоритетом от 01.02.1995 (срок действия регистрации продлен до 01.02.2015), №643543 с приоритетом от 01.02.1995 (срок действия регистрации продлен до 01.02.2015), №643537 с приоритетом от 01.02.1995 (срок действия регистрации продлен до 01.02.2015), №593415 с приоритетом от 13.05.1992 (срок действия регистрации продлен до 06.11.2022)), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на имя ITM ENTREPRISES (Société par action simplifiée), 24 rue Auguste-Chabrières F-75015 PARIS (FR).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.02.2013, заявитель указал на то, что противопоставленные знаки по международным регистрациям №910094, №910093, 769003, №742782, №677004, №677003, №643840, №643543, №643537, №593415 не могут служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку однородные товары 32, 33 классов МКТУ были полностью исключены из этих регистраций, что подтверждается представленными сведениями из Международного Бюро ВОИС.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» и 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены сведения, касающиеся противопоставленных международных регистраций №910094, №910093, 769003, №742782, №677004, №677003, №643840, №643543, №643537, №593415.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (27.05.2011) поступления заявки №2011716501 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 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.

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

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 «Les mousquetaires» по заявке №2011716501 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы. Обозначение «Les mousquetaires» в переводе с французского языка означает

«мушкетеры» (см. <http://slovari.yandex.ru>) и произносится как [ле-муш-ке-тер]. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011716501 основано на наличии сходных до степени смешения знаков со словесным элементом «LES MOUSQUETAIRES» по международным регистрациям №910094 [1], №910093 [2], 769003 [3], №742782 [4], №677004 [5], №677003 [6], №643840 [7], №643543 [8], №643537 [9], №593415 [10] с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат ITM ENTREPRISES (Société par action simplifiée), 24 rue Auguste-Chabrières F-75015 PARIS (FR).

Противопоставленный знак [1] по международной регистрации №910094 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной фигуры мушкетера в шестиугольной рамке, а также словесные элементы «Les mousquetaires» и «ECO EXPRESS», выполненные буквами латиницы. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации №910093 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной фигуры мушкетера в шестиугольной рамке, а также словесные элементы «Les mousquetaires» и «INTER EXPRESS», выполненные буквами латиницы. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] по международной регистрации №769003 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «NETTO» и «Les mousquetaires», выполненные буквами латиницы. При этом слово «NETTO» выполнено в оригинальной графической манере. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [4] по международной регистрации №742782 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде

овала с изображением коровы, рыбы и винограда и словесными элементами «PARTENAIRE» и «MOUAQUETAIRES», выполненные буквами латиницы. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [5] по международной регистрации №677004 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной фигуры мушкетера в шестиугольной рамке, а также словесные элементы «Les mousquetaires» и «Restau Marché», выполненные буквами латиницы. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [6] по международной регистрации №677003 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной фигуры мушкетера в шестиугольной рамке, стилизованные буквы «RM», а также словесные элементы «Les mousquetaires» и «Restau Marché», выполненные буквами латиницы. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [7] по международной регистрации №643840 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной фигуры мушкетера в шестиугольной рамке, а также словесные элементы «Les mousquetaires» и «INTERMARCHÉ», выполненные буквами латиницы. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [8] по международной регистрации №643543 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной фигуры мушкетера в шестиугольной рамке, а также словесные элементы «Les mousquetaires» и «ECOMARCHÉ», выполненные буквами латиницы. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [9] по международной регистрации №643537 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной фигуры мушкетера в шестиугольной рамке, а также словесные элементы «Les mousquetaires» и «PROCOMARCHÉ», выполненные буквами латиницы. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [10] по международной регистрации №593415 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной фигуры мушкетера в шестиугольной рамке, а также словесный элемент «les MOUSQUETAIRES», выполненные буквами латиницы. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] - [10], включающих в свой состав фонетически и семантически тождественный индивидуализирующий элемент «Les mousquetaires».

Заявителем также не оспаривается однородность товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне сравниваемых обозначений.

На дату (30.11.2012) принятия Роспатентом решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2011716501 в перечне заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] - [10] содержались идентичные товары 32 и 33 классов МКТУ, относящиеся к алкогольным и безалкогольным напиткам.

В этой связи доводы экспертизы, изложенные в решении Роспатента от 30.11.2012, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ являются обоснованными.

Вместе с тем при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится исключение из перечня противопоставленных регистраций №910094, №910093, 769003, №742782, №677004, №677003, №643840, №643543, №643537, №593415 однородных товаров 32, 33

классов МКТУ. Указанные сведения были опубликованы Международным Бюро ВОИС 03.01.2013 в официальном бюллетене «Gazette OMPI des marques internationales» №50/2012.

Таким образом, в настоящее время отсутствуют основания для противопоставления знаков по международным регистрациям №910094, №910093, 769003, №742782, №677004, №677003, №643840, №643543, №643537, №593415 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне заявки №2011716501.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 18.02.2013, отменить решение Роспатента от 30.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011716501.