

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.06.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕНЕССАНС», Московская область, Раменский район, г. Раменское (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020722558 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2020722558 подано на регистрацию 06.04.2020 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «Maori Moana», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 26.04.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020722558 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение «Maori Moana», используемое немецким производителем «Петер Мертес КГ Вайнкеллерай», для маркировки товаров, однородных заявленным, а именно, белого сухого вина (см. <https://reestrinform.ru/federalnyi-reestr-alkogolnoiprodukcii/401-vino-vinogradnoe/obj100123227.html>).

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, в связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 33 класса на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.06.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 26.04.2021, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель и немецкая компания «Петер Мертес КГ Вайнкеллерай» (Peter Mertes KG Weinkellerei) совместно разработали линейку вин торговой марки «MAORI MOANA» и договорились, что права на данную марку в России принадлежат ООО ТД «РЕНЕССАНС», а права на данную марку в Европе принадлежат «Петер Мертес КГ Вайнкеллерай», Германия;

- заявитель является эксклюзивным диллером данной немецкой компании по импорту и реализации вин под маркой «MAORI MOANA» в России, и минимум до 31.12.2024 и обязуется производить закупку вин исключительно у «Петер Мертес КГ Вайнкеллерай»;

- между компаниями было заключено соглашение от 25.01.2021.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020722558 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Соглашение между «Петер Мертес КГ Вайнкеллерай» и ООО ТД «РЕНЕССАНС» на 1 л. в 1 экз.;
2. Распечатка сведений из ЕГРЮЛ, подтверждающих изменение юридического адреса ООО ТД «РЕНЕССАНС».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.04.2020) 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 документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение является словесным «Maori Moana», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, кроме пива».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

В решении экспертизы было указано, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку заявленное обозначение воспроизводит обозначение «Maori Moana», используемое немецким производителем «Петер Мертес КГ Вайнкеллерай», для маркировки товаров, однородных заявленным, а именно, белого сухого вина.

Вместе с тем, заявителем были представлены документы, доказывающие, что он ведет хозяйственную деятельность по производству товаров 33 класса МКТУ.

Из представленного соглашения [1] следует, что компания «Петер Мертес КГ Вайнкеллерай» (Peter Mertes KG), Германия совместно с компанией Торговый Дом

«Ренессанс», разработали линейку вин торговой марки «MAORI MOANA» для импорта и реализации в России эксклюзивно компанией Торговый Дом «Ренессанс».

Из данного документа следует, что компания «Петер Мертеc КГ Вайнкеллерай» (Peter Mertes KG), Германия является владельцем всех прав интеллектуальной собственности обозначения «MAORI MOANA» в Европе, а компания Торговый Дом «Ренессанс» является владельцем всех прав интеллектуальной собственности обозначения «MAORI MOANA» в России.

В связи с чем, компания «Петер Мертеc КГ Вайнкеллерай» (Peter Mertes KG), Германия подтверждает, что не возражает против регистрации заявленного обозначения в России компанией Торговый Дом «Ренессанс».

В свою очередь Торговый Дом «Ренессанс» обязуется производить закупку вина для торговой марки «MAORI MOANA» как минимум в течение следующих 4-х лет (до 31 декабря 2024 года) исключительно у компании «Петер Мертеc КГ Вайнкеллерай» (PeterMertes KG), Германия.

Таким образом, совокупность вышеуказанных обстоятельств свидетельствует о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет противоречить требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.06.2021, отменить решение Роспатента от 26.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020722558.