

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 10.11.2011, поданное ООО «Дальторг», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.09.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009702197/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009702197/50 с приоритетом от 09.02.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35, 36 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МАКЛИНИТ», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 14.09.2011 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 25 и услуг 35, 36 и 39 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №312556 с приоритетом от 24.06.2005, ранее зарегистрированным на имя ООО «Х.О.», Россия, для однородных услуг 35, 36 и 39 классов МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано также, что словесный элемент «МАКЛИНИТ» в силу его выполнения буквами латинского алфавита при маркировке товаров 25 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 и 39 классов МКТУ способен вызвать в сознании потребителя ассоциативное представление об иностранном месте производства товаров, иностранном изготовителе или лице, оказывающем услуги, что не соответствует действительности, поскольку заявителем является российская компания ООО «Дальторг».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.11.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- Кодекс не содержит запрета на регистрацию товарных знаков, включающих в свой состав обозначения, выполненные латинскими буквами;

- практикой Роспатента подтверждается регистрация обозначений, выполненных буквами латинского алфавита. Например, был зарегистрирован товарный знак «Louis Chavron» по свидетельству №398234, товарный знак «LOUIS D'OR» по свидетельству №326207 и др. В том числе на имя заявителя также были зарегистрированы товарные знаки, выполненные буквами латинского алфавита;

- заявленное обозначение является вымышленным, в связи с чем не несет в себе информацию, которая способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя или места его нахождения.

Кроме того, в возражении содержится подробное описание делопроизводства по экспертизе заявленного обозначения, сделан вывод о неправомерности направления заявителю запроса на стадии экспертизы, а также указано, что решение Роспатента от 14.09.2011 принято с учетом данного неправомерного запроса.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (09.02.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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 соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и 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 основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 «МАКЛИНИТ» является словесным и выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35, 36 и 39 классов МКТУ.

В заключении экспертизы, на основании которого принято оспариваемое решение, указано, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров и места происхождения товаров.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что слово «МАКЛИНИТ» семантики не имеет. Следовательно, само по себе слово «МАКЛИНИТ» напрямую не указывает на изготовителя товаров/ лицо, оказывающее услуги, или место нахождения данного лица.

Что касается ассоциаций, возникающих у потребителя при восприятии заявленного обозначения, то коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее. Словесный элемент «МАКЛИНИТ» выполнен буквами латинского алфавита, в связи с чем у потребителя может сложиться неверное представление об иностранном производителе товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 и 39 классов МКТУ, маркированных данным обозначением, а также о том, что данные товары и услуги 35 и 39 классов МКТУ. Указанная информация не соответствует действительности, поскольку заявителем является российское юридическое лицо – ООО «Дальторг».

Материалов, свидетельствующих об обоснованности включения в состав заявленного обозначения словесного элемента, которое может вызывать неверные ассоциации, представлено не было.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам, проанализировав информацию из сети Интернет (см. например, <http://ru.yapolo.com/member/index.php?id=626>), установила, что товары 25 класса МКТУ, в частности, обувь под знаком «МАКЛИНИТ», наряду с товарами других марок производятся в Китае и поставляются на территорию разных стран, в том числе в Российскую Федерацию. Однако, заявителем не представлена информация о том, что он имеет какое-либо отношение к производству или реализации данного вида продукции.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам считает обоснованными выводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3

статьи 1483 Кодекса, в связи с чем в данной части заключение экспертизы следует признать правомерным.

Что касается проверки соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №312566 является комбинированным и состоит из словесного элемента «МАКЛИНН», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также из помещенного выше изобразительного элемента, представляющего собой оригинально выполненную заглавную букву «М», вписанную в круг. Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.yandex.slovari.ru) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «МАКЛИНН». Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35, 36 и 39 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака согласно Правилам проводился на основе фонетического, графического и семантического критериев сходства.

Основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке несут словесные элементы. Заявленное словесное обозначение «МАКЛИНН» [м а к л и н н] и словесный элемент противопоставленного ему товарного знака «МАКЛИНН» [м а к л и н] являются фонетически сходными, что обусловлено совпадением большинства звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Отличие заключается в наличии в заявленном обозначении последних звуков [-ит], которые отсутствуют в противопоставленном товарном знаке. Однако данные звуки не оказывают решающего значения на звуковое восприятие сопоставляемых обозначений, сходство начальных частей является наиболее существенным, поскольку на них акцентируется внимание при произношении знаков.

В силу того, что словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака являются фантазийными, провести анализ по семантическому критерию сходства невозможно. Вместе с тем, при отсутствии смысловых значений у сравниваемых обозначений возрастает значение фонетического критерия сходства словесных обозначений.

Между заявленным обозначением и противопоставленным ему товарным знаком имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием изобразительного

элемента в заявленном обозначении, а также выполнением сравниваемых словесных элементов буквами разных алфавитов. Вместе с тем, графические отличия сравниваемых обозначений носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение фонетически сходно со словесным элементом противопоставленного товарного знака, в связи с чем ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные графические отличия.

Услуги 35, 36 и 39 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака совпадают или соотносятся между собой как «род-вид», что свидетельствует об их однородности.

С учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности услуг 35, 36 и 39 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «МАКЛИНИТ» по заявке №2009702197/50 и противопоставленный ему товарный знак являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса является правомерным.

Что касается мнения заявителя о неправомерности направления ему запроса на стадии экспертизы заявленного обозначения, то ему уже была оценка в письме от 12.07.2011, направленному заявителю. Довод заявителя о неправомерности решения Роспатента от 14.09.2011, принятого на основании заключения экспертизы, был проанализирован выше по тексту настоящего заключения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 10.11.2011, оставить в силе решение Роспатента от 14.09.2011.