

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 14.10.2011, поданное компанией Остфризише Тее Гезельшафт Лауренс Шпетманн ГмбХ и Ко., Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №436779, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008732896/50 с приоритетом от 02.10.2008 зарегистрирован 11.05.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №436779 на имя Научно-производственное унитарное предприятие «МАКБОР», г.Минск (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «MILORD/МИЛОРД» является словесным, выполненным в две строки стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.10.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №436779 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков и знаков по международным регистрациям, включающих словесный

- элемент «MILFORD» и охраняемых на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай»;
- оспариваемый товарный знак «МИЛОРД/MILORD» сходен до степени смешения со знаками, лица, подавшего возражение;
 - международная регистрация №470261 знака «MILFORD» действует на территории Российской Федерации с 1982 года. Продукция, в том числе «чай» поставляется на российский рынок с 1996 года и представлена на большей части территории Российской Федерации;
 - в 1996 году было создано Представительство коммандитного товарищества Острфризише Тее Гезельшафт Лауренс Шпетманн ГмбХ & Со.КГ с целью маркетинговой поддержки на рынке товаров Компании, в том числе чая «MILFORD»;
 - с 1996 года продукция MILFORD активно рекламируется на телевидении, радио, в периодических изданиях, на плазменных панелях в торговых центрах и супермаркетах, участвует в каталогах дистрибуторов и ежегодных выставках Продэкспо. Продукция MILFORD, в том числе «чай» реализуется через крупнейшие национальные и международные сети;
 - длительное и активное присутствие чая «MILFORD» на Российском рынке позволяет говорить об известности этой марки российскому потребителю;
 - появление на российском рынке чая MILORD способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №436779 недействительной полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Справка о продукции, маркированной товарным знаком «MILFORD».
2. Копии рекламных публикаций в журналах.
3. Копии контрактов на участие в выставках Продэкспо.
4. Копии публикаций в каталогах продукции дистрибуторов.

5. Распечатка страницы Яндекс.

6. Копия каталога продукции чая MILORD.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о дате заседания коллегии, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- на знак по международной регистрации №941021 не может приниматься во внимание по критерию однородности товаров, а товарный знак по свидетельству №422073 не может приниматься во внимание, как имеющий более поздний приоритет;
- сравниваемые обозначения отличаются по фонетическому критерию сходства;
- графически сравниваемые обозначения отличаются за счет использования в оспариваемом товарном знаке русского алфавита;
- различие сравниваемых обозначений усиливается за счет различия смысловых значений, слово «милорд» является лексической единицей русского языка и имеет значение – титул английских лордов;
- по данным Википедии словесный элемент «milford» является географическим наименованием, либо фамилией человека;
- смысловое различие сравниваемых обозначений формирует у среднего российского потребителя различные ассоциации и препятствует смешению сравниваемых товарных знаков;
- Научно- производственное унитарное предприятие «МАКБОР» является добросовестным участником рынка, одним из крупнейших производителей натурального, пакетированного чая на территории Республика Беларусь;
- Правообладатель более 17 лет назад вышел на рынок Республики Беларусь. Товарный знак «MILORD» зарегистрирован в Республике Беларусь с 2003 года.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 14.10.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №436779.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие

материалы:

7. Психосемантический анализ слова «Милорд».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (02.10.2008) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим

(визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый словесный товарный знак по свидетельству №436779 состоит из двух слов, выполненных в две строки стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №470261 с приоритетом от 12.07.1982 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента «MILFORD», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде короны, расположенной над буквой «М». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05, 14, 21, 29, 30 и 32 классов МКТУ [1].

Противопоставленный знак «MILFORD FAMILY» по международной регистрации №652601 с конвенционным приоритетом от 28.07.1995 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ [2].

Противопоставленный знак по международной регистрации №503612 с приоритетом от 23.01.1986 является комбинированным, состоящим из словесных элементов «MILFORD TEA», выполненных в две строки буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде короны, расположенной над буквой

«М». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 14, 21 и 30 классов МКТУ [3].

Противопоставленный знак по международной регистрации №626602 с приоритетом от 26.08.1994 является комбинированным, состоящим из словесных элементов «MILFORD TEA. Teatime unlimited.», выполненных в две строки буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде короны, расположенной на буквой «М». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ [4].

Противопоставленный знак по международной регистрации № 858755 с приоритетом от 25.05.2005 является комбинированным и представляет собой прямоугольник красного цвета с закругленной нижней стороной, внутри которого расположен словесный элемент «MILFORD», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изображение короны над буквой «М». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16, 30 и 32 классов МКТУ [5].

Противопоставленный знак «MILFORD» по международной регистрации №921563 с конвенционным приоритетом от 09.11.2006 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16, 30 и 32 классов МКТУ [6].

Противопоставленный знак «Milford Süss» по международной регистрации №941021 с конвенционным приоритетом от 30.05.2007 является словесным, выполненным буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01 и 30 классов МКТУ [7].

Противопоставленный знак «MILFORD» по международной регистрации №695981с приоритетом от 13.07.1998 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ [8].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №404792 с приоритетом от 01.08.2008 является комбинированным, представляющим собой упаковку для чая. В верхней части упаковки расположен словесный элемент «MILFORD», выполненный буквами латинского алфавита, над буквой «М» расположена корона.

Под словесным элементом «MILFORD» расположен словесный элемент «Зимняя сказка», выполненный буквами русского алфавита. В правой части упаковки расположен изобразительный элемент в виде чашки чая, яблок и палочек корицы на фоне зимнего леса. В нижней части упаковки расположен словесный элемент «20 фильтр-пакетов», исключенный из самостоятельной охраны. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай» в сочетании красного, желтого, белого, голубого, синего, оранжевого, коричневого, зеленого, розового, малинового и серого цветов [9].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №407791 с приоритетом от 01.08.2008 является комбинированным, представляющим собой упаковку для чая. В верхней части упаковки расположен словесный элемент «MILFORD», выполненный буквами латинского алфавита, над буквой «М» расположена корона. Под словесным элементом «MILFORD» расположен словесный элемент «Волшебная зима», выполненный буквами русского алфавита. В правой части упаковки расположен изобразительный элемент в виде чашки чая и яблок на фоне зимнего леса и домика. В нижней части упаковки расположен словесный элемент «20 фильтр-пакетов», исключенный из самостоятельной охраны. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай» в сочетании красного, желтого, белого, черного, синего, бежевого, оранжевого, коричневого цветов [10].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №422073 с приоритетом от 23.09.2009 является комбинированным, представляющим собой упаковку для чая. В верхней части упаковки расположен словесный элемент «MILFORD», выполненный буквами латинского алфавита, над буквой «М» расположена корона. Под словесным элементом «MILFORD» на фоне изобразительных элементов в виде роз расположен словесный элемент «Зеленый чай Лепестки розы», выполненный буквами русского алфавита, и словесные элементы «Gruner tee Rosendluten», выполненные буквами латинского алфавита. В нижней части упаковки расположен словесные элементы «20 фильтр-пакетов, aufgussbeutel», выполненные буквами русского и латинского алфавитов. Словесные элементы «Зеленый чай, gruner tee, 20 фильтр-пакетиков, aufgussbeutel, rosendluten, лепестки роз» исключены из

самостоятельной охраны. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай» в сочетании красного, желтого, белого, черного, синего, бежевого, оранжевого, коричневого цветов [11].

Противопоставленная международная регистрация №695981 [8] зарегистрирована на имя другого лица в отношении неодонодных товаров 34 класса МКТУ, а противопоставленный товарный знак по свидетельству №422073 [11] имеет более поздний приоритет (23.09.2009), чем у оспариваемого товарного знака (02.10.2008). Указанные обстоятельства исключают возможность противопоставление данных товарных знаков ввиду чего сравнительный анализ с указанными товарными знаками не проводился.

Все противопоставленные знаки являются серией знаков, принадлежащих одному лицу, объединенных словесным элементом «MILFORD».

Лицо, подавшее возражение, мотивирует сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками сходством словесных элементов «MILORD/МИЛОРД/MILFORD/

Сравнительный анализ словесных элементов «MILORD/МИЛОРД» оспариваемого товарного знака и словесного элемента, положенного в основу серии противопоставленных знаков, «MILFORD» показал, что они отличаются по фонетическому критерию. Так, сравниваемые слова имеют разную фонетическую длину и разные ударные слоги.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесный элемент «MILFORD», является названием города в США, находящегося в штате Коннектикут (см. <http://ru.wikipedia.org>), словесный элемент «MILORD» переводится на русский как «МИЛОРД» и имеет значение – «у англичан почтительное обращение к мужчине из привилегированных классов» (Российская Академия Наук Институт Русского языка Толковый словарь русского языка С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, Москва «АЗЪ» 1993.). Слова «MILORD/МИЛОРД» хорошо известны и понятны российскому потребителю. Различное лексическое значение сравниваемых словесных элементов позволяет признать их несходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Что касается общего зрительного впечатления, производимого на потребителя сопоставленными знаками, то в результате проведения анализа коллегия Палаты по патентным спорам установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой одно и то же слово, выполненное на русском и английском языках в две строки с использованием не только латинских, но и русских шрифтовых единиц.

Противопоставленные знаки [1-7] выполнены исключительно буквами латинского алфавита.

Сравниваемые знаки имеют различное композиционное построение.

Отличительной чертой большинства противопоставленных знаков является изображение короны, размещенной над буквой «М» (у шести знаков из девяти). Противопоставленные товарные знаки [9,10] помимо логотипа «MILFORD» имеют словесные элементы «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» И «ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА», а также запоминающиеся изобразительные элементы, которые дополнительно усиливают визуальные различия, препятствуя их ассоциированию с оспариваемым товарным знаком.

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует об отсутствии сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана сопоставляемым товарным знакам, однородны. Вместе с тем их смешение в гражданском обороте не возможно, поскольку они маркированы несходными товарными знаками.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, о неправомерности мнения лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта б статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода лица, подавшего возражения, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара, основанного на длительности использования товарного знака лицом, подавшим возражение, на

территории Российской Федерации, то коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Широкая известность товарных знаков лица, подавшего возражение, для маркировки чая на территории Российской Федерации, не вызывает сомнений. Вместе с тем вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если товары, маркированные оспариваемым товарным знаком имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами, лица подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация товаров, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком с лицом, подавшим возражение. В то же время каких –либо документов, доказывающих введение потребителя в заблуждение относительно производителя или качества товаров, в Российской Федерации лицом, подавшим возражение, не представлено. В связи с чем довод лица, подавшего возражение, является недоказанным. А что касается фактического использования правообладателем товарного знака, то оно относится к упаковке товара, а оспариваемый товарный знак является словесным и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

В палату по патентным спорам 11.03.2012 поступило особое мнение, доводы которого повторяют доводы возражения и были оценены выше по тексту заключения в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

Что касается довода лица, подавшего возражение, что коллегия палаты по патентным спорам при принятии решения не приняла во внимание Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 №3691/06 по делу сходства до степени смешения товарных знаков NIVEA и LIVIA, то данное дело касалось других товарных знаков, и не может быть убедительным, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно и при вынесении решения учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.10.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №436779.