


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 28.02.2013, поданное ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011711408, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011711408 с приоритетом от 14.04.2011 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение , представляющее собой этикетку с контурной рамкой сложной формы, в которой на светлом фоне расположены словесные элементы «MONTE», «CREME», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде сельского пейзажа.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в коричневом, светло-коричневом, зеленом, темно-зеленом, желтом, темно-малиновом белом, сером цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 30.10.2012 было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пунктов 1, 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «MONTE CREME» иностранного происхождения, способный породить в сознании потребителя представление об определенном качестве товаров и месте происхождения изготовителя, не соответствующее действительности (заявитель находится в Москве).

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «MONTES», свидетельство №238600, приоритет от 31.07.2001 (срок действия регистрации продлен до 31.07.2021), правовая охрана которому предоставлена на имя Монтес С.А.(Чили) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «CREME» (в переводе с французского языка на русский означает – ликер-крем, сливки, крем) для части заявленных товаров 33 класса МКТУ, а именно «ликеры», является неохранным элементом, а для другой части товаров 33 класса МКТУ («напитки алкогольные») способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.02.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, аргументируя его следующими доводами:

- регистрация товарного знака на имя заявителя не будет вводить потребителя в заблуждение относительно товаров и места происхождения изготовителя, поскольку продукция под заявленным обозначением производится из европейских молочных (сливочных) ингредиентов, закупаемых в Бельгии и Голландии. Эти ингредиенты закупаются группой компаний «Милорада», а именно: компанией-импортером ООО «МИЛОРАДА», и компанией ООО «Коммерческо-производственная фирма «МИЛОРАДА». ООО «Милорада» поставляет данный концентрат группе компаний «Ладога», в которую входят ОАО «Промышленная Группа «ЛАДОГА» и ОАО «Ладога Дистрибьюшен» по заказу заявителя. Из полученного сырья продукция производится ОАО «Промышленная Группа «ЛАДОГА» и поставляется заявителю дистрибьюторским обществом ОАО «Ладога Дистрибьюшен»;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения, так как:

- словесный элемент заявленного обозначения не тождественен противопоставленному знаку;

- рассматриваемое обозначение является комбинированным, имеет набор характерных изобразительных элементов, отличающих его от иных обозначений;

- сравниваемые словесные элементы имеют различную семантику (слово «MONTES» переводится как горы или холмы, в тоже время слово «MONTE» может быть переведено как гора или куча);

- сопоставляемые товары «вина» - «сливочные ликеры» неоднородны, так как имеют различные условия производства и потребления, не совпадают по составу сырья и органолептическим свойствам, имеют, как правила, разную категорию потребителей;

- с учетом семантики словесного элемента CREME заявитель просил скорректировать перечень товаров по рассматриваемой заявке и изложить его в следующем виде: «ликеры, а именно ликеры сливочные десертные»;

- заявитель согласен с тем, что слово «CREME» является неохраняемым элементом знака.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011711408 в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- копии Сертификатов соответствия на сливочный концентрат – [1];

- копия СЭЗ №77.99.27.916.Д.002062.02.10 от 11.02.2010 – [2];

- копия Договора №МИЛ/13.666 от 13.12.2010, заключенного между ООО «Коммерческо-производственная фирма «МИЛЮРАДА» и ОАО «Промышленная группа «ЛАДОГА» – [3];

- копия Договора поставки №СЗ-6/2405-ТД от 05.11.2012, заключенного между ОАО «Ладога Дистрибьюшен» и ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» и приложение к нему – [4];

- копия информационного письма ОАО «Промышленная Группа «ЛАДОГА» – [5];

- копия справки о продаже ликера «MONTE CREME» в торговых сетях ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» и других магазинах Группы Х5 – [6].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (14.04.2011) поступления заявки №2011711408 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 подпункту 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю. Для установления однородности товаров (услуг) принимается во внимание род (вид) товаров (услуг), их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2011711408 представляет собой



комбинированное обозначение , выполненное в виде этикетки, в центральной части которой расположены словесные элементы «MONTE» и «CREME», выполненные в две строки, одно под другим буквами разного размера, в разном цветовом сочетании стандартным шрифтом, в нижней части расположен изобразительный элемент в виде сельского пейзажа.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям в переводе с английского языка на русский слов «CREME» означает ликер-крем, сливки, крем (см.Яндекс-словари). Таким образом, в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ «ликеры, а именно ликеры сливочные десертные», словесный элемент указывает на вид и свойства и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявитель ограничил перечень заявленных товаров, то данное обстоятельство устраняет возможность введения потребителя в заблуждение относительно вида товаров, и основания пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса могут быть сняты.

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

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «MONTE» в переводе с испанского и итальянского языков означает гора, возвышенность, слово «CREME» - ликер-крем, сливки, крем (как указано выше). Следовательно, сами по себе указанные слова не несут в себе конкретного указания на изготовителя товаров и его место нахождения.

При этом в настоящее время использование российскими предприятиями и предпринимателями для индивидуализации своей деятельности или своих товаров обозначений, выполненных не только в кириллице, но и в латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом и не может породить в его сознании представление о том, что лицо, производящее товары, оказывающее услуги, является иностранным.

Отсутствие какой-либо информации о конкретном лице, изготавливающем товары 33 класса МКТУ под обозначением, включающим элементы «MONTE» и «CREME», ассоциации с которым способствовали бы введению в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров и его места нахождения, позволяет сделать вывод о необоснованности доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, представленные заявителем материалы содержат информацию, что товары «сливочные ликеры», маркируемые обозначением, производятся по заказу заявителя из молочных ингредиентов, закупаемых в Бельгии и Голландии. Данный факт снижает риск введения в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

В силу указанного выше, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в решении Роспатента указан товарный знак по свидетельству №238600 – (1)

Противопоставленный товарный знак – (1) представляет собой словесное обозначение «MONTES», выполненное заглавными буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой этикетку, которая содержит в своем составе оригинальное название товара «MONTE», изобразительный элемент, и словесный элемент «CREME», указывающий на вид товара, для маркировки которого этикетка предназначена.

Кроме того, исходя из особенностей графического исполнения словесных элементов «MONTE» и «CREME» в заявленном обозначении (как было указано выше) они воспринимаются как два самостоятельных элемента, не связанных грамматически и по смыслу и, следовательно, не воспринимаются как единое понятие. Материалы возражения также не содержат материалов, свидетельствующих о том, что слова «MONTE» и «CREME» образуют словосочетание.

Таким образом, сравнительному анализу подлежат словесные элементы «MONTE» рассматриваемого обозначения и «MONTES» противопоставленного знака (1), поскольку они являются либо доминирующим, либо единственным элементом.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) установлено за счет фонетического и семантического сходства элементов «MONTE» - «MONTES». Фонетическое сходство характеризуется по большинству признаков сходства словесных обозначений: количеству слогов, одинаковым составом гласных, близостью состава согласных, вхождением одного обозначения в другое. Семантическое

сходство обусловлено совпадением значения сравниваемых слов (montes – возвышение, бугор, холм; monte – гора, возвышенность).

Сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление, обусловленные наличием изобразительного элемента в заявленном обозначении. Вместе с тем, высокая степень сходства словесных элементов, выполняющих основную индивидуализирующую функцию, позволяет признать их сходными в целом.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, то анализ однородности рассматривается в отношении уточненного перечня.

Сопоставляемые товары 33 класса МКТУ: «ликеры, а именно ликеры сливочные десертные», указанные в уточненном перечне рассматриваемого обозначения, и «вина», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку (1), однородны, поскольку относятся к одному родовому понятию товаров - алкогольные напитки, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №238600 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 28.02.2013, оставить в силе решение Роспатента от 30.10.2012.