

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 24.05.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010712584/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010712584/50 с приоритетом от 19.04.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Вино-коньячный завод «ДАГЕСТАН», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Mariet» (транслитерация буквами русского алфавита - Мариет), размещенный в центре овала. Буква «М» в словесном элементе выполнена в оригинальной графической манере. Границы овала обведены двумя линиями – внутренней толстой и внешней тонкой.

Роспатентом 27.02.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010712584/50 для всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось

заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно с названием всемирно известной компании «Marriott» (Мэрриот Уорлдуайд Корпорейшн, 10400 Фернвуд оуд, Бетесда, штат Мэриленд 20817, США; см., например, marriott-moscow.com, moscowreservation.ru), владеющей сетью отелей и ресторанов. Сходство усиливается за счет исполнения первой буквы «М» в сопоставляемых словесных элементах в характерной графике.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «Marriott», ранее зарегистрированных на имя Мэрриот Уорлдуайд Корпорейшн, 10400 Фернвуд оуд, Бетесда, штат Мэриленд 20817, США, в отношении услуг 42, 43 классов МКТУ. В этой связи были противопоставлены следующие товарные знаки:

- «Marriott» по свидетельству №99238 [1] с приоритетом от 26.02.1991, срок действия регистрации продлен до 26.02.2021;
- «JW MARRIOTT» по свидетельству №193839 [2] с приоритетом от 20.11.1997, срок действия регистрации продлен до 20.11.2017;
- «МАРРИОТТ» по свидетельству №178922 [3] с приоритетом от 13.01.1998, срок действия регистрации продлен до 13.01.2018;
- «MARRIOTT» по свидетельству №170041 [4] с приоритетом от 25.08.1997, срок действия регистрации продлен до 25.08.2017;
- «COURTYARD BY MARRIOTT» по свидетельству №169154 [5] с приоритетом от 25.08.1997, срок действия регистрации продлен до 25.08.2017;
- «COURTYARD Marriott» по свидетельству №299049 [6] с приоритетом от 13.08.2004;
- «COURTYARD Marriott» по свидетельству №169154 [7] с приоритетом от 25.08.1997, срок действия регистрации продлен до 25.08.2017.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков установлено в связи с наличием фонетического сходства словесных элементов.

Относительно однородности товаров 32, 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявленного обозначения, и услуг 42, 43 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков, в заключении отмечено, что противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в том числе, и для «услуг ресторанов, услуг по обеспечению питанием, баров, обеспечение напитками», которые также могут предлагать напитки собственного производства (ресторан – предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные; бар – отличается ограниченным ассортиментом продукции: алкогольные и безалкогольные напитки. Современные кислородные бары производят напитки для различного круга потребителей, см. <http://ru.wikipedia.org/wiki>, o2drink.ru, <http://restop.ru/5320/>, <http://ru.tampere.fi/turizm/restorany>; <http://www.turizmpoumnomu.com/tag>), в связи с чем товары заявленного перечня были признаны однородными перечисленным услугам.

В связи с вышеизложенным заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 24.05.1012, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- довод о введении потребителя в заблуждение неприменим к заявленному обозначению, поскольку гостиница, либо ресторан, оказывающие услуги населению по размещению, питанию, уборке и содержанию помещений, никаким образом не соотносятся с производственным предприятием, выпускающим алкогольную продукцию;

- заявитель - ООО «Вино-коньячный завод «Дагестан», находится в Республике Дагестан, Россия;

- согласно требованиям законодательства название производителя обязательно указывается на этикетке и контрэтикетке товара заявителя;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков представляет собой компанию из США;

- очевидно, что потребитель никогда не спутает алкогольный завод, находящийся в Республике Дагестан (Россия) с американской фирмой, занимающейся гостиничным бизнесом;

- «Мариетт» является распространённым женским именем в Дагестане, и именно в честь своей внучки один из руководителей предприятия вводит такое название продукта;

- заявленное обозначение со словесным обозначением «Mariet» не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками со словесными элементами «Mariott», так как у сравниваемых обозначений отсутствует фонетическое, семантическое и визуальное сходство, и услуги 42 и 43 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, не являются однородными заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ;

- кроме того, ранее по заявке №2007724107 на словесное обозначение «MARIET», заявленное на имя ООО «Вино-коньячный комбинат «ДАГЕСТАН», уже было принято решение о регистрации товарного знака для тех же товаров;

- законодательство в области товарных знаков не менялось, поэтому изменение требований к идентичному обозначению считаем неправомерным.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010712584 в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение своей позиции заявителем представлены свидетельство о рождении Фейзуллаевой М.Ш. [8], решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака «MARIET» по заявке №2007724107 [9], контракт №11/2010 от 08.02.2010 и спецификация [10], распечатка информации, касающейся имени Мариет [11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (19.04.2010) заявки №2010712584/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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).

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.

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

В соответствии с подпунктом 1) 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

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).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Согласно материалам заявки №2010712584 изначально на регистрацию в качестве товарного знака было заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой овал, образованный двумя контурами черного цвета, и расположенный в центре овала словесный элемент «Mariet», в котором буква «М» выполнена оригинальным шрифтом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса заявитель внес изменения в графическое исполнение первой буквы «М» словесного элемента «Mariet», исполнив её стандартным шрифтом (соответствующие изменения внесены в материалы заявки 16.07.2012).

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-7], которым ранее была предоставлена правовая охрана на имя иного лица в отношении услуг 42, 43 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки, как словесные [1-5], так и комбинированные [6-7], включают словесные элементы «Marriott» [1, 2, 4-7], «МАРРИОТТ» [3], выполненные буквами латинского и русского алфавитов, соответственно.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарных знаков [1-7] на тождество и сходство было установлено следующее.

Начальные слоги сравниваемых словесных элементов одинаковы по звучанию («Mari-», «Marri-», «МАРРИ-»), однако отмеченное совпадение не позволяет признать их фонетически сходными. Сопоставляемые словесные элементы имеют четко произносимые ударные конечные части («-et», «-ott», «-отт»), что обуславливает различное звучание словесных элементов в целом.

Несмотря на то, что обозначения «Marriott» [1, 2, 4-7], «МАРРИОТТ» [3] и «Mariet» отсутствуют в словарно-справочных источниках, сравниваемые слова вызывают различные ассоциации.

Так, в сознании потребителя при восприятии противопоставленных знаков возникает ассоциативная связь с известной во всем мире сетью гостиниц «Marriott», являющейся одним из лидеров гостиничного бизнеса. Напротив, заявленное обозначение ассоциируется с женским именем Marie [tte] ([8], [11], словарь «Иностранные фамилии и личные имена», Р.А. Лидин, Внешсигма, М., 1998, с. 116, 273 [12]). В связи с изложенным отсутствуют основания для признания сравниваемых обозначений сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Большое влияние на ассоциирование заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками оказывало тождественное графическое исполнение первой буквы «М» в сопоставляемых словесных элементах. Вместе с тем, данное препятствие для регистрации товарного знака было преодолено заявителем за счет изменения шрифтового исполнения заявленного обозначения. В результате внесенных изменений словесные элементы сопоставляемых знаков отличаются по графическому критерию сходства словесных обозначений. Присутствие в составе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [6-7] различных изобразительных элементов усиливает различное визуальное восприятие знаков.

Таким образом, различное зрительное восприятие сопоставляемых обозначений в совокупности с имеющимися звуковыми и семантическими отличиями приводит к выводу об отсутствии ассоциирования обозначений в целом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ (безалкогольные и алкогольные напитки). Правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1-7] не распространяется на какие-либо товары 32, 33 классов МКТУ. В перечне противопоставленных знаков [1-7] указаны исключительно услуги 42, 43 классов МКТУ (в частности, услуги ресторанов, баров).

Коллегия палаты по патентным спорам считает, что несмотря на известность словесного элемента «Marriott» в связи с гостиничным бизнесом, учитывая указанные выше различия обозначений, у покупателей алкогольных и безалкогольных напитков, маркированных заявленным обозначением и распространяемых через розничную сеть, не может возникнуть представление о происхождении этих товаров из того же коммерческого источника, что и услуги, оказываемые сетью отелей класса люкс.

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 24.05.2012, отменить решение Роспатента от 27.02.2012, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010712584.