

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 03.04.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.10.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013705736, поданное компанией ЭКС АСИЕНДА ЛОС КАМИЧИНЕС, С.А. ДЕ С.В., Мексика (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка №2013705736 на регистрацию словесного обозначения «MAROMA» была подана 25.02.2013 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 21.10.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013705736 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком «MAROMAS» по международной регистрации №1007359 с приоритетом от 30.06.2008 в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- между заявителем и правообладателем знака "MAROMAS" по международной регистрации №1007359, компанией Markus Bihier Consulting AG, были проведены переговоры, в ходе которых было достигнуто соглашение об отсутствии препятствий к сосуществованию товарных знаков на российском рынке в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- представителем компании Markus Bihier Consulting AG, г-ном Маркусом Билером, было выдано письмо-согласие, в соответствии с которым указанная компания, являясь правообладателем сходного товарного знака, имеющего более ранний приоритет, не возражает против регистрации в Российской Федерации товарного знака "MAROMA" по заявке № 2013705736 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки; готовые алкогольные коктейли" на имя заявителя;

- заявитель уже имел положительный опыт взаимодействия с компанией Markus Bihier Consulting AG в связи с различными аспектами принадлежащей им интеллектуальной собственности в различных странах, в силу чего товарные знаки обеих компаний сосуществуют, не вызывая смещения в сознании потребителей, отсутствие такого риска связано в первую очередь с различием в товарах, для маркировки которых предназначены обозначения, принадлежащие заявителю и компании Markus Bihier Consulting AG.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки; готовые алкогольные коктейли».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.02.2013) подачи заявки №2013705736 на регистрацию 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 «MAROMA» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки; готовые алкогольные коктейли».

Противопоставленный знак «MAROMAS» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Так, сопоставляемые обозначения содержат фонетически сходные словесные элементы «MAROMA»/«MAROMAS», поскольку практически полностью совпадает состав гласных и согласных звуков (за исключением последней), а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений и усиливает значение иных критериев сходства.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер в отношении обозначений, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности товаров, установлено следующее.

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения, и товары 33 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака [1], однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», могут иметь одинаковые назначение, область применения и круг потребителей, а также реализоваться через одинаковые каналы.

Однако, следует отметить, что в материалах возражения имеется информация о том, что заявленное обозначение «MAROMA» предназначено для индивидуализации специфического алкогольного напитка, изготавливаемого из смеси крепкого алкогольного напитка, получаемого перегонкой из сброженного сока голубой агавы, с яблочной содовой (яблочным лимонадом).

В то время как противопоставленный знак «MAROMAS» по международной регистрации № 1007359 - широко известный премиальный бренд кофе.

Кроме того, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака [1] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки; готовые алкогольные коктейли».

Таким образом, с учетом имеющихся различий в сравниваемых знаках, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие владельца противопоставленного знака [1], которое устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 03.04.2015, отменить решение Роспатента от 21.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013705736.