

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, рассмотрела возражение от 15.09.2011, поданное компанией «ССИ ДЕ БРУА», Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.05.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009713102, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009713102 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя компании ССИ ДЕ БРУА, Франция, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде этикетки и кольеретки. Этикетка представляет собой два вертикально ориентированных прямоугольника. Левый прямоугольник выполнен в синем цвете, на фоне которого в золотистом окаймлении помещен словесный элемент **«МОСКОВСКИЙ»**, выполненный в золотистом цвете стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правый прямоугольник окаймлен полосой бежевого цвета. Поле прямоугольника представляет собой чередование вертикально расположенных полос золотистого и серого цветов. В центре прямоугольника расположен полуовал бежевого цвета, в котором на фоне квадрата, выполненного в виде стилизованного узора, расположен круг синего цвета, окаймленный кольцами синего и золотистого цвета, в который помещена буква «М». По центру нижней границы поля расположены круглый

элемент золотистого цвета и горизонтально ориентированный многоугольник синего цвета, прямоугольный в нижней части и имеющий овальную выемку в верхней части.

Кольеретка представляет собой круг в синей окружности, вертикально разделенный на две части бежевого и золотистого цветов, в центре которого помещена буква «М» синего цвета.

Основанием для принятия решения Роспатента от 30.05.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение включает словесный элемент «**МОСКОВСКИЙ**», представляющий собой прилагательное от слова МОСКВА - географического названия столицы и важнейшего политического, научного и культурного центра Российской Федерации. Поскольку заявитель находится во Франции, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товара, которое не соответствует действительности.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком «MOSKOVSKAYA» по свидетельству №52, а также товарными знаками:

- «MOSKOVSKAYA» по свидетельствам №№ 38237 [1], 263742 [2], 272596 [3], 292555 [4];
- «МОСКОВСКИЙ» по свидетельству №283105 [5], «MOSKOVSKIY» по свидетельству №302996 [6];
- «МОСКОВСКОЕ» по свидетельству №96348 [7]

ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Возражение содержит следующие доводы:

- заявитель является собственником сельскохозяйственных земель и винодельческого предприятия в г. Тузак, провинция Коньяк, Франция, предоставляемых в аренду аффилированной компании «DOMAINE DES BROIX S.A.S», которая занимается производством алкогольной продукции и винных спиртов;
- заявитель осуществляет поставки винного спирта для производства алкогольной продукции на территории Российской Федерации;
- регистрация знака предназначена для маркировки товара, поставляемого, а также производимого на территории Московского региона, поэтому использование словесного элемента «**МОСКОВСКИЙ**» не является ложным и не может ввести в заблуждение потребителя, что дает обоснованное право заявителю на регистрацию этого словесного элемента в составе знака;
- по мнению заявителя, географическое наименование не может быть ограничено в употреблении для юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в Московском регионе;
- в отношении ссылки на общеизвестный товарный знак «MOSKOVSKAYA» заявитель полагает, что российский потребитель не спутает данную этикетку, предназначенную для водки, с любой другой, предназначенной для другого вида алкогольной продукции, кроме того, интересы его правообладателя не могут быть ущемлены на территории России, поскольку знак предназначен для товара, экспортируемого из страны;
- в отношении противопоставленных товарных знаков [1] – [7] заявитель отмечает отсутствие сходства с заявленным обозначением и неоднородность товаров, в отношении которых они зарегистрированы и испрашивается регистрация в качестве товарного знака заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009713102 в отношении заявленного перечня товаров.

Для подтверждения доводов возражения заявитель ссылается на документы, приложенные к его ответу на уведомление экспертизы, которые имеются в

материалах заявки: таможенные декларации и инвойсы на коньяк «VIELLE VILLE» ХО» в бутылках и в подарочной упаковке; санитарно – эпидемиологическое заключение на коньяки «Вьей Вилль ХО», «Вьей Вилль Экстра», Л'Овр»; контракт №250/93663437/136 от 26.02.2007 между компаниями SAS Domain des Broix (Поставщик либо продавец) и ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин», РФ (Покупатель) на поставку коньяка «VIELLE VILLE ХО», «VIELLE VILLE Extra», «L'oeuvre»; выписка из устава компании Domaine des Broix SAS.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.06.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные 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 либо его изготовителя.

Согласно пункту (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 требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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 комбинированное обозначение, как указано выше, включает словесный элемент «**МОСКОВСКИЙ**», который в композиции заявленного обозначения занимает доминирующее положение, поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Кроме того, этот словесный элемент в композиции заявленного обозначения выделен контрастным цветом и крупным шрифтом, в силу чего именно он играет основную роль при индивидуализации товара.

Слово «**МОСКОВСКИЙ**» для российского потребителя однозначно ассоциируется со столицей Российской Федерации городом Москва и может восприниматься как указание на место производства товара и нахождение изготовителя этого товара. В связи с указанным регистрация товарного знака со словом «**МОСКОВСКИЙ**» на имя французского заявителя не может быть

осуществлена, поскольку заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и места его нахождения.

Следует указать, что утверждение заявителя о том, что он является поставщиком алкогольной продукции на территорию Российской Федерации не подтверждено документально, поскольку материалы, на которые он ссылается в возражении и которые представлены заявителем в ответ на уведомление экспертизы, относятся к поставке на территорию Российской Федерации французской компанией «Domaine des Broix SAS» произведенных ею алкогольных напитков - коньяков «Вьей Вилль ХО», «Вьей Вилль Экстра», Л'Овр». При этом утверждение о том, что производитель алкогольной продукции компания «Domaine des Broix SAS» и заявитель являются аффилированными лицами, также не имеет документального подтверждения, так как представленная выписка из устава не содержит этой информации. Утверждение заявителя о его хозяйственной деятельности в Московском регионе также не подтверждено документально.

В целом представленные материалы не опровергают вышеуказанный вывод о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и места его нахождения, поскольку лишь подтверждают французское происхождение готовой алкогольной продукции, поставляемой на территорию Российской Федерации.

Анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [7] и общеизвестным товарным знаком по свидетельству №52 показал следующее.

Все противопоставленные товарные знаки включают в себя в качестве доминирующих словесные элементы «MOSKOVSKAYA», «МОСКОВСКИЙ», «MOSKOVSKIY», «МОСКОВСКОЕ».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками определяется фонетическим и семантическим сходством/тождеством доминирующих словесных элементов.

При этом визуальное различие между знаками при установленном фонетическом и семантическом сходстве/тождестве доминирующих словесных

элементов не оказывает существенного влияния на общий вывод о сходстве сравниваемых знаков.

Однородность товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2009713102 и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, определяется принадлежностью их к одной родовой группе алкогольных напитков. Следует также отметить идентичность товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [4] – [6], с товарами 33 класса МКТУ, указанными в перечне заявки № 2009713102.

Таким образом, несмотря на отдельные отличия, в целом заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленными товарными знаками, что определяет вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя изложенное, следует признать решение Роспатента от 30.05.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009713102 обоснованным.

По окончании рассмотрения возражения от заявителя поступило особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- коллегией не дана полная правовая оценка заключения экспертизы в отношении заявленного обозначения в контексте статьи 1483 Кодекса, а именно: не приняты во внимание положения пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса;
- коллегией не дана должная правовая оценка информации и документам, представленным заявителем;
- коллегией не дана оценка некорректной трактовки экспертизой положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно: однородности товаров 33 класса МКТУ.

В отношении указанных доводов коллегия отмечает следующее.

Коллегия не находит оснований для применения к заявленному обозначению требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку эти основания могут применяться к обозначению, представляющему собой географическое наименование, только в том случае, когда правовая охрана товарного знака с этим описательным элементом испрашивается заявителем из этого же региона, кроме

того, этот элемент не должен занимать доминирующего положения в товарном знаке.

Упомянутые в возражении документы не опровергают вывод о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и места его производства, что отражено в настоящем заключении.

Что касается мнения заявителя о том, что товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2009713102, не являются однородными с товарами 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, то оно не основано на признаках, указанных в пункте 14.4.3.Правил, в соответствии с которыми устанавливается однородность товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.09.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 30.05.2011.