

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 поступившее 23.07.2015 возражение, поданное по поручению ООО «Метео Плюс», г. Ярославль (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013729397, при этом установила следующее.

FRESCA AZZURRO
ФРЕСКА АЗЗУРРО

Словесное обозначение по заявке №2013729397, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.08.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.05.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, исходя из которого, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в решении Роспатента, заявленное обозначение выполнено на итальянском языке («fresco» – свежий, прохлада, «azzurro» - голубой, лазурь, см. www.translate.ru), порождает в сознании потребителя представление об итальянском происхождении товаров, что не соответствует действительности. В этой связи регистрация заявленного обозначения на имя российского заявителя способна ввести потребителя в

заблуждение относительно места производства товаров и места нахождения их изготовителя.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками **FRESCA** (свидетельство №247314 с приоритетом от 18.04.2002, срок действия регистрации продлен до 18.04.2022), **FRESCA** (№034147 с приоритетом от 24.01.1967, срок действия регистрации продлен до 24.01.2017), зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ДЗЕ КОКА-КОЛА КОМПАНИ, Уан Кока-Кола Плаза, Атланта, Джорджия 30313, США.

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

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание, состоящее из слов в латинице и кириллице, не относящихся к какому-либо языку, в том числе итальянскому;

- законодательство Российской Федерации не содержит запрета на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, выполненных буквами латинского алфавита, запрет же на подобную регистрацию ограничивает права производителей на продвижение товаров и их выход на зарубежные рынки;

- зарегистрировано большое количество товарных знаков, выполненных в латинице, на имя российских предприятий;

- по мнению заявителя, словесный элемент «FRESCA», являющийся семантически значимым словом не только итальянского, но и испанского языка, может выступать в роли как имени существительного, означая «утренняя прохлада, вечерняя прохлада, правда, высказанная в лицо», так и в роли прилагательного, означая в переводе с итальянского языка свежий», «прохладный»;

- поскольку слова, образующие словосочетание «FRESCA AZZURRO» являются многозначными, не существует однозначного варианта перевода данного словосочетания на русский язык;

- кроме того, имя Аззуро является распространенным мужским именем итальянского происхождения, а слово «ФРЕСКА» является семантически значимым в русском языке и означает живопись по сырой штукатурке;

- принимая во внимание тот факт, что итальянский и испанский языки не являются распространенными на территории Российской Федерации и большинство рядовых потребителей не владеют этими языками, можно утверждать, что доминирующей частью обозначения для них будут словесные элементы, выполненные именно на русском языке, а семантическое значение заявленного обозначения с большой степенью вероятности будет интерпретироваться как «фреска, выполненная мастером Аззурро», при этом часть обозначения, выполненная в латинице, будет восприниматься как транслитерация слов на русском языке;

- обозначение «ФРЕСКА АЗЗУРРО» является фантазийным, не содержит какого-либо указания на конкретное географическое расположение, в том числе, на место производства заявленных товаров или местонахождение производителя;

- заявитель использует заявленное обозначение в гражданском обороте, о чем свидетельствуют представленные к возражению документы;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «FRESCA» по свидетельствам №247314, №034147, отличаются друг от друга в графически, семантически и фонетически с учетом наличия в составе заявленного обозначения дополнительных словесных элементов;

- чтобы избежать возможности какого-либо смешения в сознании потребителя заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, заявитель ограничивает заявленный перечень, исключив из него товары 32 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013729397 в качестве товарного знака только в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- Декларация Таможенного союза № TCNRU Д-1Л/АЯ29.В.00038 о соответствии продукции «напиток винный газированный белый полусладкий «Fresca Azzurro» («Фреска Аззурро»), белый сладкий «Fresca Azzurro» Muscat («Фреска Аззурро» Мускат) и розовый полусухой «Fresca Azzurro» («Фреска Аззурро»), декларант ООО «Торговая Компания «Метелица Плюс», входящая в одну группу компаний с компанией заявителя;

- Копия соглашения от 01.08.2013 между компанией заявителя ООО «Метео Плюс» и ООО «Торговая Компания «Метелица Плюс», предоставляющего заявителю право регистрации товарных знаков;

- Распечатки из ЕГРЮЛ с информацией о компаниях ООО «Метео Плюс» и ООО «Торговая Компания «Метелица Плюс», согласно которым вышеуказанные компании имеют один и тот же состав учредителей;

- Документ, разъясняющий структуру группы компаний заявителя;

- Декларация качества, выданная в отношении продукции «напиток винный газированный полусухой «Фреска Аззурро» от 11.11.2014 г.;

- Сертификат анализа №4271 на продукцию «напиток винный газированный полусухой «Фреска Аззурро»;

- Упаковочный лист № 17 от 11.12.2014;

- Товарная накладная №35841 от 15.06.2015;

- Копия заявки на ввоз алкогольной продукции, подлежащей маркировке акцизными марками №037611000001271181 от 13.01.2015.

Необходимо также отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой в решении Роспатента от 20.05.2015. Так, по мнению коллегии, заявленное обозначение сходно

Fresko

до степени смешения с товарным знаком Фреско (свидетельство №367961 с приоритетом от 01.03.2007), зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя ООО «КОРПОРАЦИЯ РИАЛ», 121352, Москва, ул. Давыдовская, д. 3, стр. 3, оф. 6, следовательно, регистрация заявленного обозначения

в качестве товарного знака на имя заявителя не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заявитель был должным образом уведомлен о дополнительных обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, и представил свои доводы. По мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №367961 в силу их графических, семантических и фонетических отличий сходными до степени смешения не являются. Заявитель указал на то, что им была предпринята попытка обратиться к правообладателю противопоставленного товарного знака на предмет получения письма-согласия, однако по указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации адресу это юридическое лицо отсутствует.

Заявителем также представлены дополнительные документы, иллюстрирующие доводы возражения об использовании заявленного обозначения в гражданском обороте, согласно которым продукция под заявленным обозначением производится компанией Imonių grupė «ALITA», AB (Литва) по заказу ООО «Торговая Компания «МЕТЕЛИЦА ПЛЮС», входящей в группу компаний заявителя, а именно:

- Письмо компании Imonių grupė «ALITA», AB (Литва);
- Выписки из ЕГРЮЛ с информацией об организациях ООО «Метео Плюс» и ООО «Торговая Компания «Метелица Плюс»;
- Копия контракта №17 от 29.08.2013;
- Копия грузовой таможенной декларации.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необоснованными в части.

С учетом даты (27.08.2013) поступления заявки №2013729397 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, 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 2 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение **FRESCA AZZURRO**
ФРЕСКА АЗЗУРРО по заявке №2013729397 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в материалах заявки при ее подаче, заявленное обозначение представляет собой фантазийное обозначение, в переводе с итальянского языка означающее «голубая прохлада».

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав словесные элементы «FRESCA» и «AZZURRO» иностранного происхождения, а также их транслитерацию буквами русского алфавита – «ФРЕСКА» и «АЗЗУРРО».

Необходимо отметить, что приведенное в описании заявленного обозначения смысловое значение словесных элементов «FRESCA AZZURRO» в значении «голубая прохлада» не соответствует действительности.

Слово «AZZURRO» в итальянском языке означает как существительное мужского рода «голубой цвет; лазурь», так и прилагательное «голубой» (<https://slovari.yandex.ru.>). Что касается «FRESCA», то в словаре итальянского языка приведено слово «FRESCO», которое, с одной стороны, является прилагательным и означает «свежий; прохладный», а, с другой стороны, существительное мужского рода со значением «прохлада, свежесть». При этом, согласно грамматике итальянского языка, прилагательное и существительное в итальянском языке согласуются друг с другом по родам. В итальянско-русском словаре приведены примеры употребления прилагательного «FRESCO» в сочетании с существительными, в том числе и женского рода, благодаря чему окончание этого слова меняется на букву «А», например, «ARIA FRESCA» (где «ARIA» означает

существительное женского рода с переводом на русский язык «воздух»), т.е. «свежий воздух».

Следовательно, вывод о том, что заявленное обозначение является словосочетанием и имеет соответствующий перевод с итальянского языка «голубая прохлада», можно было сделать в том случае, если бы заявленным обозначением являлось словосочетание «FRESCO AZZURRO», а не как «FRESCA AZZURRO».

В доводах возражения заявитель указывает на то, что заявленное обозначение **FRESCA AZZURRO** **ФРЕСКА АЗЗУРРО** может восприниматься российским потребителем, не знакомым с иностранными языками, в значении «фреска работы мастера Аззурро», поскольку слово «ФРЕСКА» является лексической единицей русского языка и представляет собой название техники настенной живописи («Фреска» - живопись по сырой штукатурке), а «АЗЗУРРО» - это распространенное мужское имя в Италии.

Коллегия не опровергает довод заявителя о смысловом значении слова «ФРЕСКА», однако каких-либо документальных данных о мужском имени «АЗЗУРРО» заявителем не представлено, следовательно, нет оснований для восприятия этого слова в качестве имени собственного.

Таким образом, по мнению коллегии, заявленное обозначение **FRESCA AZZURRO** **ФРЕСКА АЗЗУРРО** не может рассматриваться в качестве словосочетания, имеющего какое-либо конкретное смысловое значение. Данное обозначение воспринимается в качестве набора слов, являющихся лексическими единицами как итальянского, так и русского языков, а также транслитерации этих слов.

Вместе с тем, ни обозначение «FRESCA AZZURRO», ни обозначение «ФРЕСКА АЗЗУРРО» не выявлено коллегией в качестве названия географического объекта, в силу чего не может быть расценено как указание на место происхождения товара или их изготовителя.

Отсутствие какой-либо информации об определенном месте происхождения товаров под обозначением **FRESCA AZZURRO** **ФРЕСКА АЗЗУРРО** не позволяет коллегии прийти к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи

1483 Кодекса в качестве способного ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и места нахождения их изготовителя.

Коллегия приняла во внимание представленные заявителем документы, согласно которым заявленным обозначением маркируется винный газированный напиток, который производится компанией «Imonių grupė ALITA», АВ (Литва) по заказу ООО «Торговая Компания «МЕТЕЛИЦА ПЛЮС». ООО «Торговая Компания «МЕТЕЛИЦА ПЛЮС» и заявитель по рассматриваемой заявке входят в одну группу компаний и являются аффилированными лицами.

Что касается оснований для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в части его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

В решении Роспатента от 20.05.2015 по заявке №2013729397 было указано, что в отношении товаров 32 класса МКТУ препятствием для регистрации

заявленного обозначения **FRESCA AZZURRO**
ФРЕСКА АЗЗУРРО в качестве товарного знака является наличие сходных до степени смешения товарных знаков **FRESCA** (свидетельства №247314 с приоритетом от 18.04.2002 и №034147 с приоритетом от 24.01.1967), зарегистрированных для однородных товаров 32 класса МКТУ на имя компании ДЗЕ КОКА-КОЛА КОМПАНИ, США.

Следует указать, что в поступившем возражении заявитель скорректировал перечень заявленных товаров, исключив из него товары 32 класса МКТУ. В этой связи представляется нецелесообразным проводить сопоставительный анализ на предмет сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №247314 и №034147, зарегистрированных в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Вместе с тем коллегией было указано, что препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является сходство заявленного

обозначения до степени смешения с товарным знаком **Fresco**
Фреско по свидетельству №367961, зарегистрированным на имя иного лица.

Fresko

Противопоставленный товарный знак **Фреско** по свидетельству №367961 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива».

Анализ перечней товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они относятся к товарам одного рода – алкогольные напитки, что обуславливает вывод об их однородности и заявителем не оспаривается.

Что касается сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на предмет их сходства, то необходимо отметить следующее.

FRESCA AZZURRO
ФРЕСКА АЗЗУРРО

Как было указано выше, заявленное обозначение воспринимается не как словосочетание, имеющие какое-то конкретное смысловое значение, а в качестве набора лексических единиц «FRESCA», «AZZURRO», «ФРЕСКА», «АЗЗУРРО», имеющих значение в итальянском и русском языках, а также как транслитерация этих слов.

Исходя из требований пункта 4.2.4.1 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, при проверке словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Исключение составляют устойчивые словосочетания, при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов. Поскольку заявленное обозначение не является устойчивым словосочетанием, анализу подлежат каждый из входящих в его состав элементов.

Fresko

Так, противопоставленный товарный знак **Фреско** по свидетельству №367961 включает в свой состав слово «FRESKO», в переводе с немецкого языка означающее «фреска» (см. см. <https://slovari.yandex.ru>), а также его транслитерацию

на русский язык «ФРЕСКО». Принимая во внимание довод заявителя о том, что слово «ФРЕСКА», входящий в состав заявленного обозначения, воспринимается как название техники настенной живописи – «фрески», представляется обоснованным вывод о том, что сравниваемые обозначения включают в свой состав семантически сходные словесные элементы – «ФРЕСКА» и «FRESKO».

Словесные элементы «FRESKA», «ФРЕСКА» и «FRESKO», «ФРЕСКО» имеют звуковое сходство за счет совпадения большинства букв/звуков, входящих в их состав.

Сравниваемые обозначения **FRESKA AZZURRO** и **ФРЕСКА АЗЗУРРО** и Fresko Фреско также производят сходное общее зрительное впечатление за счет одинакового композиционного построения, поскольку в их составе словесные элементы, выполненные буквами латинского и русского алфавитов, расположены в две строки.

При этом следует отметить, что в составе заявленного обозначения сходные с противопоставленным товарным знаком словесные элементы **FRESKA** и **ФРЕСКА** расположены в начале и именно на них в первую очередь акцентируется внимание потребителей.

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров 33 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №№367961 до степени их смешения в отношении однородных товаров, а, следовательно, о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2015, изменить решение Роспатента от 20.05.2015 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2013729397 с учетом дополнительных оснований.