

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 20.05.2014, поданное ООО «Интел», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012712638 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению **Angelo Conti** в качестве товарного знака с приоритетом от 20.04.2012 по указанной заявке испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки «на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Angelo Conti» (транслитерация «Анджело Конти»), являющееся фантазийным и семантически нейтральным по отношению к заявленному перечню товаров».

Решение Роспатента от 24.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012712638 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- в отношении однородных товаров 32, 33 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со словесным элементом «Konti»

комбинированного обозначения, заявленного ранее от ЧАО «Производственное объединение «КОНТИ», г. Донецк (Украина), заявка № 2011724473 (приоритет от 29.07.2011) [2]; а также со словесным элементом «CONTI» по международной регистрации № 977130 с конвенционным приоритетом от 06.12.2007 [3], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «CONTI STEFANO», Италия;

- вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленных обозначений [2,3] основан на фонетическом тождестве словесных элементов «Conti»/«Konti», а также исполнении их букв одним алфавитом.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 20.05.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.02.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем ограничен объем притязаний до следующих товаров: «пиво» (32 класс МКТУ) и «алкогольные напитки (за исключением пива)» (33 класс МКТУ);

- владельцем противопоставленного знака [3] была направлена в ВОИС соответствующая просьба об исключении из перечня международной регистрации № 977130 товаров 33 класса МКТУ;

- в связи с ограничением перечня международной регистрации № 977130 противопоставленный знак [3] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака;

- заявленное обозначение [1] и противопоставленное обозначение [2] отличаются фонетически по количеству слов, слогов (5 и 2), количеству и разнообразию звуков (11 и 5), которые их составляют, а также по длительности звучания, при этом произношение начинается с разных слов;

- фонетические различия сравниваемых обозначений [1] и [2] также обусловлены присутствием в заявленном обозначении [1] элемента «Angelo», который является сильным элементом и акцентирует на себе внимание потребителя, является наиболее простым для произношения и прочтение заявленного обозначения [1] может выглядеть как «Ангело Сонти», порождающее ассоциации с именем и фамилией;

- заявленное обозначение [1] является словесным и выполнено стандартным шрифтом, состоит из двух слов, тогда как противопоставленное обозначение [2]

является комбинированным, выполнено с оригинальным графическим дизайном, что обуславливает визуальные различия сравниваемых обозначений [1] и [2];

- элементы «Konti» и «Conti» сравниваемых обозначений [1] и [2] начинаются с разных букв, располагаются по-разному в пространстве, при этом сравниваемые обозначения отличаются цветовым сочетанием;

- изобразительный элемент (ярко-синий прямоугольник со скошенным краем) в противопоставленном обозначении [2] является доминирующим и у потребителя могут возникнуть трудности при прочтении словесного элемента «Konti» из-за выполнения его оригинальным шрифтом;

- заявитель по заявке № 2011724473 использует противопоставленное обозначение [2] для маркировки кондитерской продукции – конфет (сайт <http://www.konti.com/ru>);

- семантические различия сравниваемых обозначений [1] и [2] обусловлены тем, что заявленное обозначение [1] воспринимается в качестве итальянского имени и фамилии («Angelo» - Анжело – мужское имя, распространено в Италии; «Conti» - фамилия, широко распространена в Италии), в то время как противопоставленное обозначение [2] содержит словесный элемент «Konti», не имеющий перевод среди распространенных европейских языков;

- в соответствии с рекомендациями, приведенными в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №2979/06 от 18.07.2006 и № 16577 от 17.04.2012, вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего восприятия);

- среднестатистический потребитель, не владеющий познаниями в сфере интеллектуальной собственности, обнаружив на полке магазина однородную продукцию, маркированную сравниваемыми обозначениями [1] и [2], придет к выводу о том, что это два различных обозначения и товары, которые ими маркируются, производятся разными производителями;

- заявителем представлены дизайн-макет этикетки и дизайн-макет общего вида продукции, маркируемой заявленным обозначением [1];

- в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 2979/06 от 18.07.2006 дано пояснение, что угроза смешения товарных знаков имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой;

- сравниваемые обозначения [1] и [2] существенно отличаются и не ассоциируются друг с другом в целом.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 32, 33 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копии документов в части ведения делопроизводства по рассматриваемой заявке (на 21 л.);

- копии заявления, направленного в ВОИС владельцем знака [3] (на 3 л.);

- сведения о противопоставленном знаке [3] из базы данных с сайта <http://www.wipo.int> (на 4 л.);

- сведения о противопоставленном обозначении [2] (на 8 л.);

- сведения о слове «Konti» из интерактивных словарей <http://translate.yandex.ru/>; <http://ru.wikipedia.org>; <http://slovari.ru> и другие (на 8 л.);

- сведения об итальянском имени «Angelo» и итальянской фамилии «Conti» (на 4 л.);

- сведения о ЧАО «Производственное объединение «Конти» из сети Интернет (на 3 л.).

Изучив материалы дела, заслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения от 20.05.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (20.04.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2012712638 представляет собой словесное обозначение **Angelo Conti**, состоящее из двух словесных элементов, выполненных в одну строку стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Первая буква словесных элементов «Angelo», «Conti» исполнена заглавной, остальные – строчными. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня

товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно материалам возражения от 20.05.2014 заявленное обозначение [1] представляет собой имя и фамилию итальянского происхождения, поэтому воспринимается как имя собственное – некая вымышленная личность. Написание первых букв словесных элементов «Angelo», «Conti» заглавными усиливают восприятие заявленного обозначения [1] в качестве имени и фамилии.

Противопоставленное обозначение [2] по заявке № 2011724473 с приоритетом



от 29.07.2011 представляет собой комбинированное обозначение , основной фон которого формирует изобразительный элемент в виде прямоугольника со скошенным нижним основанием. Словесный элемент «Konti» выполнен стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные – строчными. Изобразительный элемент в виде веера из листочков размещен над буквами «-оп-» словесного элемента «Konti». По своему пространственному расположению словесный элемент «Konti» выполнен с наклоном, параллельно скошенному нижнему основанию прямоугольника. Делопроизводство по заявке № 2011724473 не завершено, регистрация обозначения [2] в качестве товарного знака испрашивается в сине-белом цветовом сочетании, в том числе в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Наиболее значимым элементом, определяющим восприятие противопоставленного обозначения [2] в целом, является словесный элемент «Konti».

Противопоставленный знак [3] по международной регистрации № 977130 с конвенционным приоритетом от 06.12.2007 представляет собой комбинированное



обозначение

, изобразительные элементы которого

представлены овалом, выполненным с окантовкой и растянутым горизонтально, в верхней части которого помещен прямоугольник с цветком. В нижней части прямоугольника расположен словесный элемент «since 1929», который исключен из правовой охраны. В овале расположены словесные элементы «Conti» и «I Saporì della Toscana», выполненные буквами латинского алфавита и размещенные на двух строках. Первые буквы элементов «I», «Saporì», «Toscana», «Conti» исполнены заглавными, остальные – строчными. При написании словосочетания «I Saporì della Toscana» использован стандартный шрифт. При написании элемента «Conti» использованы буквы с разным графическим отображением. Правовая охрана знаку [3] была предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Коллегией при рассмотрении возражения от 20.05.2014 были учтены следующие обстоятельства. Согласно материалам дела, заявитель обращался в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении действия правовой охраны противопоставленного знака [3] на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием. Согласно записи от 14.05.2014 (<http://www.wipo.int/romarin>) правовая охрана противопоставленного знака [3] на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ прекращена. В связи с этим, сходство до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [3] в рамках данного возражения от 20.05.2014 не оценивается.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного обозначения [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного обозначения [2] показал следующее. Несмотря на фонетическое тождество словесных элементов «Conti» [1]/ «Konti» [2], читаемых как «Конти», заявленное обозначение [1] в целом имеет существенные звуковые различия, формируемые благодаря элементу «Angelo», который занимает первичную позицию и именно с него начинается произношение обозначения [1]. Изложенное приводит к разным звукам, слогам, которые создаются у потребителя при прочтении сравниваемых обозначений [1]/[2].

Сопоставительный анализ по визуальному критерию сходства словесных обозначений показал, что графически заявленное обозначение [1] и противопоставленное обозначение [2] отличны, вследствие разного общего зрительного впечатления. Противопоставленное обозначение [2] является комбинированным, в нем присутствуют изобразительные элементы (прямоугольник со скошенным нижним основанием, веер из листочков), а словесный элемент «Konti» выполнен в характерной графической манере, буквы плавно переходят от одной к другой, выражая тем самым определенный почерк. Заявленное обозначение [1], как было указано выше, является словесным и не содержит изобразительных составляющих, при его написании использован стандартный шрифт.

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленного обозначения [2] показал, что они отличаются смысловыми образами. Заявленное обозначение [1] воспринимается в качестве имени и фамилии итальянского происхождения. Словесный элемент «Konti» [2] имеет перевод с немецкого на русский язык – счета (см. <http://www.translate.ru>; <https://translate.yandex.ru>). Указанное значение словесного элемента «Konti» [2] способствует порождению иного образа, отличного от образа имени и фамилии вымышленной личности.

Вышеизложенные обстоятельства позволяют коллегии сделать вывод о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленное обозначение [2] различны по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений и не ассоциируются друг с другом в целом.

Учитывая отсутствие сходства, однородные товары 32, 33 классов МКТУ, маркированные сравниваемыми обозначениями [1,2], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности товаров 32, 33 классов МКТУ одному производителю.

Коллегией также приняты во внимание документы о намерениях использования заявленного обозначения [1]. Так, в материалах дела присутствует Соглашение о производимой продукции № 52/2013 (далее - соглашение), заключенное между заявителем и итальянской компанией «POGGIO CAPRINETTO S.R.L.», согласно которому данная компания изготавливает алкогольную

продукцию, маркируемую заявленным обозначением [1], по заказу заявителя. В соглашении также обозначено, что право на товарные знаки принадлежит заявителю, и итальянская сторона не возражает против регистрации на его имя заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака для товаров 32, 33 классов МКТУ. Этикетка и фотография макета бутылки, на которых упоминается заявленное обозначение [1], представлены вместе с материалами возражения от 20.05.2014.

Кроме того, словесное обозначение «Angelo Conti» было подано заявителем на регистрацию по международной процедуре (международная регистрация № 1151014) в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ. Данное обозначение заявлено на регистрацию в таких странах как: Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Украина, Италия, Кыргызстан.

Изложенное свидетельствует о добросовестности заявителя и его намерении закрепить за собой право на заявленное обозначение [1] с целью маркировки товаров 32, 33 классов МКТУ.

Относительно довода заявителя в части использования противопоставленного обозначения [2] для маркировки товаров (кондитерские изделия), неоднородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ, коллегия отмечает следующее. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, законодательством не предусмотрено исследование вопроса реального использования противопоставленного обозначения [2].

Таким образом, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6(1) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 20.05.2014, отменить решение Роспатента от 24.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012712638.