

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 14.10.2013, поданное Индивидуальным предпринимателем Петренко И.А., Новосибирская обл. на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011737149, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «MOSCA CAVALLINA» по заявке №2011737149 с приоритетом от 11.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.06.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему:

- в силу того, что заявленное обозначение, представляющее собой словосочетание итальянского происхождения, в целом воспринимается как итальянские имя и фамилия, т.е. ассоциируется с иностранным производителем

товаров, российский потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров (услуг) и места их происхождения;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «IL CAVALLINO» по международной регистрации №821497 с конвенционным приоритетом от 23.06.2003, ранее зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя FERRARI S.P.A, Via Emilia Est, 1163 I-41100 MODENA.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.10.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «MOSCA CAVALLINA» представляет собой лексему итальянского языка и имеет семантическое значение «овод» или «слепень»;

- в силу своей семантики обозначение «MOSCA CAVALLINA» не несет в себе прямой либо ассоциативно воспринимаемой информации ни в отношении товаров (услуг), для маркировки которых оно предназначено, ни в отношении производителя товаров и места их происхождения;

- общедоступные источники информации не содержат сведений о существовании реального человека с именем и фамилией «MOSCA CAVALLINA»;

- в силу изложенного обозначение «MOSCA CAVALLINA» в целом не способно ввести потребителя в заблуждение;

- известны факты регистрации в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя российских правообладателей таких товарных знаков как «RIVA SCOSCESA» (свидетельство №451039), «ESTELLE ADONY» (свидетельство №220649), «FRANCESCO VIOLETTI» (свидетельство №450677), «RASCHINI» (свидетельство №391301, «PAOLO CONTE» (свидетельство №401135), «PAOLO CONTE» (свидетельство №252134);

- обязательное присутствие на товарах достоверной информации о производителе товара и его точном месторасположении в соответствии с требованиями законодательства о защите прав потребителей препятствуют

созданию у потребителя ложного представления о происхождении товара и введению его в заблуждение;

- обозначение «MOSCA CAVALLINA» разработано заявителем для маркировки производимых им и по его заказу товаров;

- вся продукция изготавливается по заказу заявителя итальянским производителем – компанией «BRAND» S.R.L. из итальянских материалов и маркируется разработанным заявителем обозначением «MOSCA CAVALLINA»;

- заявленное обозначение «MOSCA CAVALLINA» не является сходным до степени смешения со знаком «IL CAVALLINO», поскольку сравниваемые обозначения отличаются фонетически и семантически;

- в фонетическом отношении сравниваемые обозначения отличаются различным количеством слогов, составом гласных и согласных звуков и звукосочетаний, отсутствует вхождение одного обозначения в другое;

- в сравниваемых обозначениях заложены различные идеи и понятия, позволяющие потребителю отличать одно обозначение от другого: «MOSCA CAVALLINA» переводится с итальянского языка как «овод» или «слепень», а знак «IL CAVALLINO» имеет следующий перевод с итальянского языка: «конский» или «лошадка».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011737149 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложена копия контракта №1-11 от 01.10.2010, заключенного между компанией «BRAND» S.R.L. и Петренко И.А.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (11.11.2011) поступления заявки №2011737149 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.

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 «MOSCA CAVALLINA» по заявке №2011737149 с приоритетом от 11.11.2011 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарного знака по международной регистрации №821497 необходимо отметить следующее.

Противопоставлены знак «IL CAVALLINO» по международной регистрации №821497 с конвенционным приоритетом от 23.06.2003 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений «MOSCA CAVALLINA» и «IL CAVALLINO» показал, что они включают в свой состав словесные элементы «CAVALLINA» (произносится как [ка-ва-ли-на]) и «CAVALLINO» (произносится как [ка-ва-ли-но]), имеющие близкое звучание. Однако указанное обстоятельство еще не свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод основывается на том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак содержат в своем составе иные словесные элементы - «MOSCA» и «IL», которые обуславливают различное звуковое восприятие сравниваемых обозначений по большинству критериев фонетического сходства: количеству слогов, слов, составу гласных и согласных.

Кроме того, сравниваемые обозначения «MOSCA CAVALLINA» и «IL CAVALLINO» имеют различное смысловое значение. Так, согласно словарно-справочным данным обозначение «MOSCA CAVALLINA» является лексической единицей итальянского языка и в переводе означает «овод; слепень» (см. «Новый большой итальянско-русский словарь» <http://slovari.yandex.ru>). В свою очередь противопоставленный знак «IL CAVALLINO» благодаря входящим в его состав словесному элементу «CAVALLINO» (cavallino – 1. конский; 2. лошадка, см. там же) и определенного артикля итальянского языка «IL» переводится на русский язык как «конский» или «лошадка».

Принимая во внимание отличающееся звучание заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также их разное смысловое значение коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений в целом, и как следствие, о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В части доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения «MOSCA CAVALLINA» требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Как было указано выше обозначение «MOSCA CAVALLINA» имеет определенное смысловое значение - «овод, слепень», при этом само по себе заявленное обозначение «MOSCA CAVALLINA» не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или изготовителя.

Обозначение «MOSCA CAVALLINA» также не выявлено в качестве географического объекта, в силу чего не может быть расценено как указание на место нахождения изготовителя, в том числе не соответствующее действительности.

Отсутствие какой-либо информации о конкретном лице, изготавливающем товары 25 классов МКТУ и оказывающем услуги 35 класса МКТУ под обозначением «MOSCA CAVALLINA», а также об определенном месте происхождения товаров, не позволяет коллегии палаты по патентным спорам придти к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, из представленных в возражении материалов следует, что производство продукции, маркированной обозначением «MOSCA CAVALLINA», осуществляется по заказу заявителя итальянской компанией «BRAND» S.R.L. При этом, исходя из положений пункта 3 контракта №1-11 от 01.10.2010 все исключительные права на обозначение «MOSCA CAVALLINA» в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ принадлежат Петренко И.А., т.е. заявителю по заявке №2011737149.

Производство товаров, маркированных обозначением итальянского происхождения, итальянской компанией «BRAND» S.R.L. по договору заказа, заключенному между этой компанией и заявителем, также исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам находит необоснованными доводы, изложенные в заключении экспертизы, о несоответствия заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 14.10.2013, отменить решение Роспатента от 24.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011737149.