

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, рассмотрела возражение, поступившее 10.06.2016, поданное ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014720929, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014720929 с приоритетом от 24.06.2014 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде



этикетки «», состоящей из словосочетания «TRATTORIA di maestro TURATTI», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде изображения повара.

Роспатентом 11.02.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивированно тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- знаком «**TURATI**», международная регистрация № 816396, конвенционный приоритет от 16.09.2003, товары 30 класса МКТУ, правообладатель Allied Brands S. R. L., Corso Venezia, 36, I-20121 Milano IT[1];



- серией товарных знаков с изобразительным элементом «», принадлежащих ПОДРАВКА Преграмбена индустрия д.д.,» Хорватия, правовая охрана которых действует в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ:

- международная регистрация № 410800, приоритет от 04.11.1974, товары 30 класса МКТУ [2];
- свидетельство № 177881, приоритет от 05.12.1997, товары 29 и 30 класса МКТУ [3];
- свидетельство № 306284, приоритет от 15.03.2005, товары 29 и 30 класса МКТУ [4];
- свидетельство № 392078, приоритет от 26.08.2008, товары 30 класса МКТУ [5];
- свидетельство № 392079, приоритет от 26.09.2008, 30 класса МКТУ [6];

В поступившем 10.06.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 11.02.2016, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставление знаков по свидетельствам № 177881, 306284, 392079, 392078 и международной регистрации № 410800 неправомерно, в связи с тем, что их изобразительный элемент часто используется в товарных знаках разными лицами

и утратил различительную способность (так же как, например, изображение земного шара, пятиконечной звезды).

- заявителем было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации № 816396 в отношении части товаров 30 класса МКТУ в связи с его неиспользованием (дело № СИП-78/2016). В рамках рассмотрения было принято решение о заключении мирового соглашения об исключении из перечня товаров международной регистрации № 816396 товаров 30 класса МКТУ, однородных указанным в перечне заявки № 2014720929;

- заявитель отмечает, что уже является правообладателем товарного знака

Туратти
Turatti

« » по свидетельству № 556164, в отношении товаров 29 класса МКТУ и в этой связи регистрацию обозначения по заявке №2014720929 необходимо рассматривать как вариант уже существующего товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014720929 в отношении всех указанных в перечне товаров.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты подачи (24.06.2014) заявки № 2014720929 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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).

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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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.

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.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 «» является комбинированным и представляет собой композицию из стилизованного изображения повара, под которым размещены словесные элементы «TRATTORIA di maestro TURATTI», выполненные оригинальным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне, в следующих цветовых сочетаниях: «красный, белый, зеленый».

Противопоставленный знак «**TURATI**» [1], является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленные знаки [2-6] представляют собой серию обозначений, общим элементом которых является изобразительный элемент в виде повара, сопровождаемый в отдельных знаках серии дополнительными элементами: «PODRAVKA», «VEGETA», а также графическими элементами.



«» [2],



«» [3],



«» [4],



«» [5],



«» [6].

Правовая охрана товарных знаков [2-6] представлена, в том числе, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств, в следующих цветовых сочетаниях: «синий, белый» [2], «белый, красный, розовый, черный» [3], «синий, темно-синий, белый, черный, светло-коричневый, серый, бежевый» [4], «красный, белый, черный, желтый» [5-6].

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] содержат в своем составе словесные элементы «TURATI»/ «TURATTI», отличающиеся одной буквой «Т», практически не влияющей на произношение слов. При этом следует отметить, что указанные элементы являются либо единственным ([2]), либо доминирующим (в заявленном обозначении).

Сходство по фонетическому критерию обуславливается полным вхождением противопоставленного знака [1] в заявленное обозначение «TRATTORIA di maestro TURATTI».

Согласно словарно-справочным источникам словесные элементы «TURATTI», «TURATI» не имеют смыслового значения (см. <http://translate.academic.ru/>), в связи с чем анализ по семантическому критерию сходства не может быть проведен.

Графически заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] отличаются, но данный критерий является второстепенным при установлении сходства в целом. Учитывая проведенный анализ, коллегия считает, что заявленное обозначение является сходным с противопоставленным знаком [1] по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Что касается однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, то коллегия отмечает, что товары 30 класса МКТУ заявленного перечня, а именно «горчица, заправки для салатов, майонез, песто [соус], соус соевый, соус томатный, соусы [приправы], соусы для пасты, специи», являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного знака [1], а именно «горчица, соусы [приправы], специи», товары 30 класса МКТУ заявленного перечня «крупы пищевые, кушанья мучные» однородны товарам 30 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации №816396 «мука и зерновые

продукты, кондитерские изделия», поскольку они относятся к одному виду, имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Довод заявителя о наличии решения между заявителем и владельцем противопоставленного знака по международной регистрации №816396 о заключении Мирового соглашения и ограничении перечня товаров по противопоставленному знаку [1] товарами 30 класса МКТУ, не однородными товарам заявленного перечня, не может быть принято во внимание коллегией, поскольку вышеназванное решение не было представлено коллегии и ограничения не внесены в международную регистрацию.

Вместе с тем, в заявленном перечне содержатся товары 30 класса МКТУ «блюда на основе лапши, вермишель, изделия макаронные, равиоли, спагетти», которые не являются однородными товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку [1].

Указанное обстоятельство обуславливает возможность регистрации заявленного обозначения в отношении данных товаров.



В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения « » и



противопоставленных товарных знаков « » [2], « » [3],



« » [4], « » [5], « » [6].

на предмет их сходства коллегия установила следующее.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2-6] показал, что, несмотря на наличие в них изобразительного элемента в виде повара в колпаке с пальцами, сложенными определенным образом, они имеют ряд отличий, которые не позволяют признать данные обозначения сходными. Так, обозначения отличаются композиционно, производят различное зрительное впечатление, что не позволяет воспринимать заявленное обозначение в качестве обозначения, входящего в серию противопоставленных знаков [2-6]. Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [3,4,6] имеют разные словесные элементы, выполняющие в знаках основную индивидуализирующую функцию.

При этом следует согласиться с доводом заявителя о том, что в результате частого использования изображения повара различными лицами в товарных знаках, предназначенных для маркировки товаров 29 и 30 классов МКТУ, оно стало обладать слабой различительной способностью, и в соответствии с пунктом 6.3.4 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, «присутствие в комбинированных обозначениях подобных элементов не может служить основанием для признания данных обозначений сходных до степени смешения».

Изложенное выше обуславливает вывод о том, что сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление, поэтому не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

Анализ перечней товаров свидетельствует об их однородности, так как они представляют собой приправы и специи, имеют один круг потребителей, способ реализации и назначение.

Однако отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2-6] не позволяет однородным товарам, маркированным этими знаками, смешиваться в гражданском обороте

Резюмируя изложенное, у коллегии имеются достаточные основания



утверждать, что обозначению « _____ » в отношении товаров 29 и части товаров 30 класса МКТУ может быть предоставлена правовая охрана.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.06.2016, отменить решение Роспатента от 11.02.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014720929.