

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 15.05.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интел», Москва (далее – заявитель) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720409/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011720409/50 с приоритетом от 28.06.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Talisman de' Medici», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21.02.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой словосочетание в переводе с итальянского означающее «Талисман Медичи», где Медичи является фамилией олигархического семейства, представители которого неоднократно становились правителями Флоренции. Так как Италия известна своим виноделием, то регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 32 класса МКТУ на имя российского заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- серией знаков «Medici» по международным регистрациям №№564295, 1029665 зарегистрированных на имя MEDICI ERMETE & FIGLI, S. r.l. в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ «пиво» [1, 2];

- со знаком по международной регистрации №963644 зарегистрированным на имя CA' DE' MEDICI SRL. в отношении однородных товаров 33 и 32 классов МКТУ [3].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.05.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит сократить перечень товаров 32 класса МКТУ до товаров «пиво»;
- заявитель представляет копии писем-согласий от компании Medeici Ermete & Figli Sr.l. и от компании CA' DE' MEDICI SRL.

В подтверждение своих доводов заявитель представил письма согласия [4].

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении товаров 32 «пиво» и 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.06.2011) приоритета заявки №2011720409/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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 или 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.

В соответствии с пунктом 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 каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «Talisman de' Medici» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно переводится «Талисман Медичи». По сведениям сети Интернет Медичи (итал. Medici) — олигархическое семейство, представители которого с XIII по XVIII век неоднократно становились правителями Флоренции. Наиболее известны как спонсоры самых выдающихся художников и архитекторов эпохи Возрождения[1].

Среди представителей семьи Медичи значится четверо римских пап — Лев X, Пий IV, Климент VII, Лев XI, и две королевы Франции — Екатерина Медичи и Мария Медичи.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что Италия славится своим виноделием и следовательно регистрация обозначения в отношении части товаров не относящихся к спиртным напиткам способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и его происхождения. Заявитель сократил перечень товаров 32 класса МКТУ, до товаров «пиво» ввиду чего несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса снимается.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Противопоставленные знаки «MEDICI» по международным регистрациям №№ 594295, 1029665 являются словесными, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [1,2].

Противопоставленный знак «CA' DE' MEDICI» по международной регистрации №963644 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [3].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что они содержат в своем составе тождественные по фонетическому и семантическому критерию сходства словесные элементы «MEDICI».

Выполнение сравниваемых обозначений буквами одинаковых алфавитов сближает знаки по графическому критерию сходства.

Анализ товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам по международным регистрациям и товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация показал, что они являются алкогольными напитками и соотносятся как род/вид.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, а товары, в отношении которых испрашивается регистрация, являются однородными.

Вместе с тем, заявитель по оспариваемой заявке представил соглашение о производимой продукции, заключенное с правообладателем противопоставленных знаков по международным регистрациям №594295, 1029665 [1,2] и письма согласия от правообладателей противопоставленных знаков [1,2,3].

Таким образом, предоставленные правообладателями противопоставленных знаков письма – согласия устраняет препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720409 в отношении ограниченного перечня товаров.

С учетом данных обстоятельств заявленное обозначение по заявке №2011720409 может быть зарегистрировано как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 15.05.2013, отменить решение Роспатента от 21.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011720409.