

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 19.05.2015, поданное ДИА ИНК., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012744501, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012744501 с приоритетом от 19.12.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «вина и алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CANDONI» («КАНДОНИ»), выполненное стандартным шрифтом в латинице прописными буквами. Обозначение является фамилией главы компании-заявителя, Эльвианы Кандони.

Роспатентом 22.08.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012744501 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками, содержащими словесный элемент «CANDOLINI» по международным регистрациям №№ 510210 (1), 510212 (2), 511499 (3), 511491 (4), правовая охрана которым ранее предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных

товаров 33 класса МКТУ. Сходство сравниваемых обозначений основано на фонетическом сходстве знаков.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.05.2015 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки отличаются по количеству и составу фонем, гласных и согласных звуков, слогов;

- рассматриваемое обозначение состоит из одного слова, а знаки по международным регистрациям (2, 4) включают в свой состав несколько словесных элементов, которые приносят дополнительные фонемы в противопоставленные знаки;

- в силу указанных фонетических отличий сопоставляемые обозначения производят совершенно разное впечатление при их произношении и восприятии на слух;

- противопоставленные знаки (2, 4) содержат дополнительные словесные элементы, которые визуально отличаются от заявленного обозначения, представляющего собой только одно слово «CANDONI»;

- словесный элемент противопоставленного знака (3) выполнен строчными буквами, первая буква прописная, оригинальным шрифтом, а в заявленном обозначении все буквы прописные и выполнены стандартным шрифтом;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (2-4) являются несходными по визуальному критерию сходства;

- в целом сравниваемые знаки производят несходное общее зрительное впечатление за счет разных деталей их графического оформления;

- противопоставленные комбинированные знаки включают в себя изобразительные элементы (окружность с оригинальным контуром и оригинальные формы бутылки), что придает особый оттенок каждому обозначению в целом, тогда как заявленное обозначение является словесным;

- таким образом, сравниваемые обозначения не могут быть признаны сходными по графическому критерию сходства;

- от владельца противопоставленных знаков (1-4) предоставлено письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации товарного знака «CANDONI» по заявке №2012744501 на имя заявителя в отношении части заявленных товаров 33 класса МКТУ, а именно «вина».

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.08.2014 и принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744501 в отношении части заявленных товаров 33 класса МКТУ «вина».

К возражению приложен оригинал письма-согласия на 1 л.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.12.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

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 указанными товарными знаками, допускается лишь 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. 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 по заявке №2012744501 представляет собой слово «CANDONI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. С учетом скорректированного заявителем перечня товаров правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Противопоставленные знаки по международным регистрациям (1), (2) являются комбинированными и представляют собой этикетки, выполненные в виде круга, обрамленного неровными краями. В центре этикетки расположены словесные элементы «CANDOLINI» (1) / «CANDOLINI GRANMIELE» (2), выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива», «водка».

Противопоставленные знаки по международным регистрациям (3), (4) представляют собой изображения бутылок различной формы, которые включают в свой состав словесные элементы «Candolini» (3) / «grappa Candolini» (4). Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива», «водка».

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-4) показал следующее.

В противопоставленных комбинированных знаках (1-4) словесный элемент «CANDOLINI» является «основным», поскольку непосредственно в нем заложено индивидуализирующее начало, позволяющее выделить товар по принадлежности его конкретному производителю среди аналогичных товаров других производителей.

Учитывая данный факт, правомерным представляется сравнение словесного элемента «CANDONI» заявленного обозначения и элемента «CANDOLINI».

Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «CANDONI» и «CANDOLINI» заключается в тождестве начальных и конечных частей обозначений «CANDO-» и «-NI», имеет место отличие только в двух звуках «LI», находящихся в средней части противопоставленных знаков. Изложенное обуславливает высокое фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Учитывая тот факт, что противопоставленный словесный элемент «CANDOLINI» не имеет семантического значения, оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным.

Графически сравниваемые знаки являются несходными, поскольку заявленное обозначение представляет собой одно слово, в то время как противопоставленные знаки являются комбинированными и содержат помимо словесных элементов различные изобразительные элементы.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными знаками (1-4) в целом в силу высокой степени фонетического сходства.

Товары 33 класса МКТУ, содержащиеся в перечнях сопоставляемых знаков, относятся к одной и той же родовой группе товаров «алкогольные напитки», имеют общие признаки родовой группы, такие как круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-4) являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. В этой связи выводы, изложенные в решении Роспатента от 22.08.2014, являются правомерными.

Вместе с тем, коллегией приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при проведении экспертизы. А именно, владелец противопоставленных международных регистраций (1-4) предоставил безотзывное письменное согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Таким образом, поскольку сравниваемые знаки не являются тождественными, коллегия принимает во внимание предоставленное владельцем противопоставленных знаков предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса согласие, в связи с чем заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 33 класса МКТУ «вина».

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.05.2015, отменить решение Роспатента от 22.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012744501.