

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.12.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лакомка», г. Воронеж (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013728547, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013728547 с приоритетом от 20.08.2013 на имя заявителя заявлено словесное обозначение «Милана», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.11.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарными знаками «МИЛЛАНО», «MILLANO» (свидетельства №502348, №502349 с приоритетом от 19.04.1996, №502350 с приоритетом от 17.12.2010), зарегистрированными ранее на имя Дочернего Предприятия «Кондитерская Корпорация

«РОШЕН», Украина, 04176, г. Киев, ул. Электриков, 26/9, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- словесным обозначением «Милана» (международная заявка №1174338 с конвенционным приоритетом от 03.04.2013), заявленным ранее к регистрации на территории Российской Федерации на имя Dochirne pidpriemstvo "Kondyterska korporatsiia "Roshen", vul. Elektrykiv, 26/9 Kyiv 04176 (UA), в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 06.12.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №502348, №502349, №502350, поскольку они имеют разное смысловое значение (имя/столица Ломбардии Милан), различное шрифтовое исполнение;

- кроме того, согласно сложившейся судебной практике (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности») при сопоставлении товарных знаков должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод о сходстве до степени смешения делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013728547 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.08.2013) поступления заявки №2013728547 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 № 4322 (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, 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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 представляет собой словесное обозначение «Милана», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия, а именно: козинаки».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №502348 [1] представляет собой словесное обозначение «МИЛЛАНО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №502350 [2] представляет собой словесное обозначение «Миллано», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с наклоном вправо. Знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия; кондитерские изделия с игрушками; конфеты; пастилки; карамели; шоколад; леденцы; торты; пряники; печенье; зефир; марципаны; вафли; бисквиты».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №502349 [3] представляет собой словесное обозначение «MILLANO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия».

Противопоставленный знак по международной регистрации №1174338 [4] представляет собой словесное обозначение «Милана», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана на территории Российской

Федерации на дату принятия оспариваемого решения и на дату принятия возражения к рассмотрению испрашивалась в отношении товаров 30 класса МКТУ. Вместе с тем, Роспатентом 18.09.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку. Указанное решение не оспаривалось.

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленных товарных знаков [1 - 3].

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Яндекс. Словари, www.dic.academic.ru), «Милана» - это женское имя. Противопоставленные товарные знаки [1-3] не являются единицами какого либо языка, в связи с чем сравнение по семантическому критерию сходства с заявленным обозначением провести не представляется возможным. В связи с этим возрастает значение иных факторов сходства сравниваемых знаков.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] с точки зрения их произношения показал, что они признаны сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений, поскольку имеют одинаковое количество слогов, одинаковый состав согласных букв (удвоенная буква «Л» при прочтении сливается в одну) и близкий состав гласных. Необходимо отметить, что отличающиеся последние буквы в словах (-а/-о) являются альфафонетическими парами и близки по произношению.

Что касается графического признака сходства, то исполнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] буквами одного алфавита стандартным шрифтом, обуславливает вывод о визуальном сходстве сравниваемых обозначений.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом за счет фонетического и графического факторов сходства словесных элементов.

Анализ перечней товаров 30 класса МКТУ показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-3], так как относятся к одному видовому понятию (кондитерские изделия), имеют одинаковые условия их реализации, круг потребителей.

Необходимо также отметить, что кондитерские изделия относятся к товарам широкого потребления (продукты), внимание потребителя при покупке которых значительно ниже, чем при приобретении дорогостоящих изделий производственно-технического назначения, что значительно увеличивает опасность смешения сравниваемых обозначений друг с другом в гражданском обороте.

Довод заявителя о том, что заключение экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака противоречит сложившейся судебной практике, согласно которой вывод о сходстве до степени смешения товарных знаков делается на основе восприятия не их отдельных элементов, а товарных знаков в целом, является неубедительным, поскольку, как показал проведенный выше анализ, сравниваемые обозначения как раз ассоциируются друг с другом в целом.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента от 11.11.2014 следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 06.12.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 11.11.2014.