

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.11.2015. Данное возражение подано ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013721589, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013721589 на регистрацию словесного обозначения «**Lorentini**» была подана на имя заявителя 26.06.2013 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.02.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013721589 в отношении всех заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что в соответствии с информацией, полученной из сети Интернет, заявленное обозначение воспроизводит название кондитерских изделий «Lorentini», производимого ООО «МОК-производство» (Московская ореховая компания) (дано три Интернет-ссылки), т.е. регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, указано, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («Reber Holding GmbH & Co. KG», Германия) знаком «Florentine» по международной регистрации № 628582 [1] (дата международной регистрации 08.11.1994, товары 30 класса МКТУ).

В заключении экспертизы приведен подробный анализ сходства сравниваемых знаков.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что ООО «МОК-производство» (Московская ореховая компания) совместно с ООО «Натс Трейд» входит в группу компаний «Московская ореховая компания» и производит конфеты, маркированные обозначением «Lorentini», по запросу и под контролем заявителя. Заявителя и указанные компании связывают договорные отношения. Представлены письма, подтверждающие изложенную информацию.

Кроме того, указано заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] имеют существенные отличия по всем критериям сходства словесных обозначений.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены материалы (1), содержащие письма от «МОК-производство» и ООО «Натс Трейд», технические спецификации, договоры и т.д.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.04.2016, заявителем было представлено ходатайства (2) о переносе заседания на более поздний срок с целью внесения изменений («Lorentini» изменить на «»). Коллегия отказала в удовлетворении ходатайства в связи с тем, что имеет место существенное графическое изменение основного индивидуализирующего элемента, т.е. изменения

затрагивают восприятие заявленного обозначения в целом. Кроме того, коллегия отмечает, что внесение данного изменения не позволяет преодолеть положения пункта 2 статьи 1500 Кодекса, согласно которым изменения могут быть внесены, если они устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты подачи (26.06.2013) заявки № 2013721589 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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 установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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 «**Lorentini**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква слова – заглавная. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного словесного обозначения показал, что оно воспроизводит название кондитерских изделий «Lorentini», производимых компанией ООО «МОК-производство» (Московская ореховая компания), что подтверждается самим заявителем.

Вместе с тем, коллегией приняты во внимание представленные заявителем документы (1), которые подтверждают наличие производственных связей заявителя с производителем, и согласно которым кондитерские изделия «Lorentini» производятся по запросу и заказу, а также под контролем заявителя. В письме (1) ООО «МОК-производство» (Московская ореховая компания) выражает согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

Учитывая изложенное, обозначение по заявке № 2013721589 не может быть признано ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, в связи с чем основание по пункту 3 статьи 1483 Кодекса может быть снято.

Что касается основания по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Описание заявленного обозначения « **Lorentini** » приведено выше.

Противопоставленный знак «Florentine» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква слова – заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат в своем составе фонетически (8 из 9/10 букв/звуков тождественны, одинаковое количество слогов, близкие составы гласных и согласных букв/звуков, одинаковое их расположение) и графически (буквы одного алфавита, одинаковое исполнение – строчные и заглавные) близкие элементы «Lorentini/Florentine».

В отношении семантики необходимо отметить, что слова имеют следующие значения: «Florentine» – итал. англ. франц. флорентиец, флорентийский (в англ. языке имеется еще значение – флорентин (ткань)) (Флоренция – итал. Firenze [fi`rentse], лат. Florentia — итальянский город на реке Арно). Слово «Lorentini» имеет итальянское происхождение и означает имя (Карло Лорентини Коллоди – итальянский писатель) или фамилию (Роберто Лорентини – итальянский певец,

Марио Лорентини – итальянский актер). Изложенное свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения порождают одинаковые ассоциации, связанные с Италией.

При этом, материалы (1) иллюстрируют позиционирование конфет «Lorentini» как имеющих итальянское происхождение – на упаковке имеются указания «ИТАЛЬЯНСКИЕ ДЕСЕРТЫ», «Насладитесь незабываемым вкусом страны солнца и удовольствий!».

Учитывая изложенное, коллегия усматривает, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Сопоставление перечней товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения (вафли; блины; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; йогурт замороженный [мороженое]; крем заварной; карамель [конфеты]; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; кушанья мучные; леденцы; марципан; мед; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; пудра для кондитерских изделий; сухари; халва; шоколад и др.) и предоставлена правовая охрана противопоставленного знака [1] (Pâtisserie et confiserie – кондитерские изделия и сладости), показало, что они имеют идентичные и однородные позиции, поскольку сравниваемые товары соотносятся как род/вид, имеют одинаковые назначения, условия реализации и круг потребителей. Однородность товаров заявителем не оспаривается.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1] и однородность товаров 30 класса МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2013721589 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, только в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2015, отменить решение Роспатента от 25.02.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013721589.