

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, рассмотрела возражение от 21.06.2012, поданное ООО «Т.Ф.А. – Текнолоджи Франсэз Алимантэр», Россия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010730456, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010730456 с приоритетом от 22.09.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «LEONERO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 20.04.2012 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что обозначение по заявке №2010730456 сходно до степени смешения со словесным знаком «Lionello» по международной

регистрации №679832 [1] в отношении однородных товаров 30 классов МКТУ, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя иного лица.

В возражении от 21.06.2012, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным знаком по фонетическому критерию сходства, поскольку они имеют разные начало (LEO и LIO) и окончание (RO и llo);

- заявленное обозначение выполнено заглавными буквами, а противопоставленный знак – строчными с заглавной первой буквой;

- обозначение LEONERO в переводе с испанского языка может быть переведено как «служитель, наблюдающий за львами, разг. завсегда́тай игорного дома», обозначение Lionello представляет собой имена собственные известных людей (Gaetano Lionello Patuzzi – итальянский поэт, прозаик, филолог и переводчик, Venturi Lionello – итальянский искусствовед, Luca Lionello – известный итальянский актер);

- с учетом изложенных доводов следует признать отсутствие сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, поскольку они не ассоциируются между собой в целом, так как они не являются сходными ни по одному из трех критериев сходства словесных обозначений;

- кроме того, заявителем активно используется на российском рынке обозначение «ЛЕОНЕРО LEONERO» по свидетельству №291368, которым маркируется оливковое масло, производимое по заказу итальянской компанией.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2010730456 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (22.09.2010) приоритета заявки №2010730456 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, и введенные в действие 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, 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 (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой словесный элемент «LEONERO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и обозначающий в переводе с испанского языка «служитель,

наблюдающий за львами, разг. завсегда́тай игорного дома» (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo).

Решение об отказе в государственной регистрации указанному обозначению основано на наличии сходного до степени смешения знака [1], зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 30 класса МКТУ: «вермишель, макаронные изделия, лапша, пицца, спагетти, специи, перец, приправы, уксус».

Товарный знак [1] представляет собой словесный элемент «Lionello». Знак зарегистрирован в отношении товаров 30, 32 и 33 классов МКТУ. Перечень товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых действует охрана знака, следующий: «Cafe, the, sucre, riz, tapioca, sagou, succedanes du cafe; farines, pain; miel; sirop de melasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); epices» (кофе, чай, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе, мука, хлеб, мед, сироп из мелассы, дрожжи, пекарские порошки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), специи).

Сравнение перечней товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых действует знак [1], показал, что товары «вермишель, макаронные изделия, лапша, пицца, спагетти» не являются однородными товарам противопоставленного знака, поскольку они отличаются по виду, относятся к разным родовым группам, имеют разный круг потребителей.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного экспертизой знака [1] показал следующее.

Сравниваемые обозначения «LEONERO» и «Lionello» являются словесными, состоят из четырех слогов LE-O-NE-RO/Li-o-nel-lo, из которых совпадает только второй слог, что позволяет признать их несходными фонетически.

Отсутствует также сходство указанных обозначений по семантическому критерию сходства, что обусловлено тем, что заявленное обозначение является

лексической единицей испанского языка и обозначает «служитель, наблюдающий за львами», противопоставленный знак [1] представляет собой итальянское мужское имя.

В отношении визуального сходства обозначений следует отметить, что в данном случае факт выполнения сравниваемых обозначений стандартным шрифтом буквами одного алфавита (в одном случае – все буквы заглавные, в другом – заглавная первая буква, все остальные строчные) не оказывает существенного влияния на вывод об отсутствии сходства знаков, поскольку установлено, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] не являются сходными фонетически и семантически.

Таким образом, в результате сопоставительного анализа установлено, что сравниваемые обозначения не ассоциируются между собой в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Поскольку сравниваемые обозначения признаны коллегией несходными, смешение товаров, маркированных этими обозначениями, в гражданском обороте, даже в случае их однородности, невозможно.

В силу указанного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010730456 в отношении всех товаров, указанных в заявке.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 21.06.2012, отменить решение Роспатента от 20.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010730456.