

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 поступившее 03.12.2015 возражение, поданное ООО «Кампанелла», г.Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013741120, при этом установила следующее.

Кампанелла

Страна свободы

Словесное обозначение по заявке №2013741120, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.11.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.07.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками с более ранними приоритетами, принадлежащим иным лицам:



1. с товарным знаком  (свидетельство №471724 с приоритетом от 05.08.2010), зарегистрированным в отношении однородных услуг 41, 43 классов МКТУ на имя ООО «ИНТЕГРИТИ-НН», 603004, ул. Героя Смирнова, 12, оф. 208;

2. со знаком **CAMPANELLE** (международная регистрация №801147 с конвенционным приоритетом от 29.01.2003), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ на имя BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETÀ PER AZIONI Via Mantova, 166 I-43100 PARMA.

В поступившем возражении и дополнении к нему, представленном на заседании коллегии, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №471724, включающим словесный элемент «Compañera», поскольку сравниваемые обозначения отличаются в фонетическом, семантическом и графическом отношениях;

- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №471724 фактически осуществляют разные виды деятельности: заявитель использует заявленное обозначение для индивидуализации культурного центра, а правообладатель противопоставленного товарного знака – для бюро путешествий;

- относительно установленного экспертизой сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака «CAMPANELLE» по международной регистрации №801147 в отношении услуг 43 класса МКТУ заявитель не имеет возражений.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.07.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013741120 в качестве товарного знака только в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем



представлены сведения о регистрации на его имя товарного знака по заявке №2014702412, а также информация из сети Интернет о фактической области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №471724.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (28.11.2013) поступления заявки №2013741120 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минюстом России 25.03.2003 за №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.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Кампанелла

Страна свободы

Заявленное обозначение по заявке №2013741120 с приоритетом от 28.11.2013 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается только в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013741121 в отношении услуг 41, 43 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарного знака  по свидетельству №471724 и знака **CAMPANELLE** по международной регистрации №801147, принадлежащих иным лицам.

Следует указать, что с правомерностью противопоставления знака **CAMPANELLE** по международной регистрации №801147 в отношении услуг 43 класса МКТУ заявитель не спорит.

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №471724, то необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №471724 с приоритетом от 05.08.2010 является комбинированным, включает в свой состав

расположенные на фоне прямоугольника оранжевого цвета изобразительный и словесный элементы. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение быка черного цвета. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «Compañera», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Словесный элемент «Compañera» в переводе с испанского языка означает «подруга» (см. slovari.yandex.ru). Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений «Кампанелла страна



свободы» и на предмет их сходства показал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включают в свой состав индивидуализирующие словесные элементы «Кампанелла страна свободы» и «Compañera».

Указанные словесные элементы имеют смысловое значение в русском и испанском языках. Так, согласно толковому словарю иноязычных слов (<https://slovari.yandex.ru>) «кампанелла» (от ит. «campanella» - колокольчик) представляет собой название музыкальной пьесы, подражающей перезвону колокольчиков. Слова «страна свободы» вполне понятны рядовому российскому потребителю. Слово «compañera», как указывалось выше, в переводе с испанского языка означает «подруга». Таким образом, сравниваемые обозначения характеризуются различным смысловым значением.

В фонетическом отношении сравниваемые обозначения «Кампанелла страна свободы» и «Compañera» (произносится как [ком-па-нье-ра]) также имеют отличия, обусловленные различным количеством слов и составом гласных и согласных, входящих в их состав,

Сравниваемые обозначения характеризуются отличиями и по графическому критерию сходства. Так, заявленное словесное обозначение «Кампанелла страна свободы», характеризующееся использованием стандартного шрифта букв русского алфавита, производит иное общее зрительное впечатление, чем



противопоставленный комбинированный товарный знак , включающий изобразительный элемент и слово, выполненное в оригинальном шрифтовом исполнении буквами латинского алфавита.

Что касается анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на предмет однородности услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2013741121, в отношении которых заявителем испрашивается регистрация с учетом доводов возражения, и услуг 41 класса МКТУ, приведенных в свидетельстве №471724, то они соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одно назначение, что свидетельствует об их однородности. Вместе с тем отсутствие сходства сравниваемых обозначений обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, услуги, для сопровождения которых они предназначены, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013741120 в соответствии с требованиями, регламентированными подпунктом 2 пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ, а, следовательно, для отказа в удовлетворении возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.12.2015, отменить решение Роспатента от 27.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013741120.