

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.02.2015, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013723317 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013723317 с приоритетом от 09.07.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Лакомка», г. Воронеж (далее – заявитель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Адажио», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 18.11.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013723317 в отношении товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ADAGIO» по свидетельству №471688 с конвенционным приоритетом от 06.04.1982, которому ранее была предоставлена правовая охрана на имя FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero, , I-12051 ALBA,

CUNEO, Italia в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными товарам заявленного перечня.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.02.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в решении Роспатента указывается на совпадение значений заявленного обозначения «Адажио» и противопоставленного знака «ADAGIO», однако слово «Адажио» (итал. *adagio* — медленно) многозначно и в русском языке означает: 1) медленный темп; 2) музыкальная пьеса или часть её, исполненная в этом темпе, обычно одна из средних частей симфонии, квартета, сонаты и т. п.; 3) медленная часть танца, сопровождается музыкой напевно-лирического характера и состоит преимущественно из комбинаций широких и плавных движений. Иногда самостоятельный танцевальный эпизод (па-де-де, па-де-труа, па д'аксьон, гран па), а также часть урока классического танца, включающая медленные упражнения, вырабатывающие устойчивость танцовщика (см. Яндекс.Словарь, БСЭ. 1969— 1978: <http://slovari.yandex.ru/>;

- в итальянском же языке слово «ADAGIO» означает «тихо, медленно» и не употребляется в других значениях;

- заявленное обозначение отличается от противопоставленного знака произношением, поскольку при произнесении в слове «ADAGIO» буква «G» дает звук [дж], тогда как в заявленном обозначении «Адажио» подобный звук отсутствует;

- кроме того, сравниваемые обозначения отличаются графически, так как заявленное обозначение «Адажио» выполнено печатными буквами русского алфавита стандартным шрифтом с заглавной буквы «А», а противопоставленный знак «ADAGIO» выполнен заглавными буквами латинского алфавита;

- таким образом, заявленное обозначение и знак по международной регистрации №471688 не являются сходными до степени смешения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013723317.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета (09.07.2013) заявки №2013723317 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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 14.4.2.2 Правил, 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) 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Адажио», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с исполнением начальной буквы «А» заглавной.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «мучные кондитерские изделия».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013723317 основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №471688, которому ранее на территории

Российской Федерации на имя иного лица была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение «ADAGIO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №471688 на тождество и сходство показал следующее.

АДА́ЖИО [ит. *adagio* медленно, тихо] является лексической единицей русского языка, используемой в музыкальной области: 1) нареч., медленно, протяжно (о темпе исполнения музыкальных произведений); 2) музыкальное произведение или часть его в таком темпе, см. Яндекс.Словари › Толковый словарь иноязычных слов. — 2008.

Как обоснованно отмечено заявителем, слово «ADAGIO» переводится с итальянского языка как «тихо, медленно».

Вместе с тем, словесный элемент «ADAGIO» также является лексической единицей английского, немецкого, французского и испанского языков и переводится как «адажио» (<https://slovari.yandex.ru/adagio>).

Поскольку значение заявленного обозначения и противопоставленного знака совпадает в разных языках, они являются семантически сходными.

Звуковой анализ показал, что в словесные элементы «Адажио» и «ADAGIO» могут быть произнесены тождественно. В случае иных вариантов прочтения словесного элемента «ADAGIO», которые могут варьироваться с учетом особенностей фонетических различий языков, сопоставляемые словесные элементы будут являться сходными по звучанию в виду совпадения большинства звуков, расположенных в одинаковом порядке.

Стандартное шрифтовое исполнение сопоставляемых товарных знаков ослабляет значение графического признака сходства и усиливает влияние иных

признаков сходства словесных обозначений (в рассматриваемом случае фонетического и семантического).

Таким образом, заявленное обозначение и знак по международной регистрации №471688 являются сходными в целом ввиду фонетического и семантического сходства словесных элементов «Адажио» и «ADAGIO».

По вопросу однородности товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного знака, коллегией установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «мучные кондитерские изделия».

В перечне знака по международной регистрации №471688 также присутствуют товары, относящиеся к роду мучных кондитерских изделий, а именно, печенье, торты, пирожные.

Поскольку сопоставляемые товары относятся к одному роду, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации, они признаны коллегией однородными. Довод возражения об однородности указанных товаров 30 класса МКТУ заявителем не оспаривался.

Следует отметить, что опасность смешения знаков усиливается ввиду отнесения товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и на которые распространяется правовая охрана противопоставленного знака, к категории товаров широкого потребления.

Таким образом, заявленное обозначение «Адажио» не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаком «ADAGIO» по международной регистрации №471688 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения от 24.02.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 18.11.2014.