

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 от 15.01.2015, поданное компанией NUOVA CASTELLI S.p.A, Италия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1155249, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака за №1155249 с приоритетом от 22.01.2013 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1155249 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из двойной окружности, внутри которой помещено стилизованное изображение орла с раздвинутыми крыльями, под которым расположены элементы «CASTELLI DAL 1892» и изображение строения в виде крепости.

Роспатентом 02.10.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1155249 в отношении товаров 29 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками:

- словесным знаком «CASTELLO» по международной регистрации №678624 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;
- словесным знаком «CASTELLO» по международной регистрации №691985 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;
- словесным знаком «Castello» по международной регистрации №1006945 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;
- комбинированным знаком, включающим словесный элемент «CASTELLO», по международной регистрации №1068126 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;
- комбинированным знаком, включающим словесный элемент «CASTELLINO», по международной регистрации №608864 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Указанные знаки ранее зарегистрированы на имя иных лиц.

В возражении от 15.01.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение воспроизводит отличительную часть фирменного наименования заявителя «CASTELLI», которая воспроизводит фамилию основателя компании, существующей с 1892г. Вместе с тем, компания-заявитель была зарегистрирована 12.10.1988г., то есть ранее компаний-владельцев противопоставленных знаков;
- таким образом, словесное обозначение «CASTELLI» уже пользуется охраной на территории Российской Федерации в соответствии с положениями статьи 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности и статьи 1476 Кодекса;

- следовательно, правовая охрана более поздних товарных знаков должна быть прекращена, если они сходны до степени смешения с охраняемым фирменным наименованием (часть 8 статьи 1483 Кодекса);

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1068126 различаются по количеству содержащихся в нем элементов, имеют различное образно-смысловое наполнение, иное цветовое исполнение;

- сопоставляемые обозначения вызывают различные смысловые ассоциации. Так, рассматриваемое обозначение содержит в своем составе слово «CASTELLI», воспроизводящее фамилию основателя фирмы, и является частью фирменного наименования заявителя. В противопоставленном знаке присутствует слово «CASTELLO», в переводе с итальянского языка означающее «замок», и слово «HOUSE», в переводе с английского языка означающее «дом, здание»;

- анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям №№678624, 1006945, 691985, включающих словесный элемент «CASTELLO», показал, что знаки производят абсолютно разное общее зрительное впечатление и имеют различную семантику. Вывод о несхождении знаков подтверждается тем, что они бесконфликтно сосуществуют на рынках Европы уже не один десяток лет;

- при сопоставлении исследуемого обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №608864 выявлено, что они имеют различные композиционные решения, внешнюю форму, различные составляющие элементы и разную цветовую гамму, что обуславливает различное зрительное впечатление и исключает возможность ассоциации между ними и смешение потребителем;

- сравниваемые знаки различаются также по фонетике и по семантике (слово «CASTELLINO» не имеет конкретного смыслового значения).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.10.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1155249 в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета рассматриваемого знака (22.01.2013) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 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.

Знак по международной регистрации №1155249 является комбинированным , представляющим собой композицию, состоящую из двух окружностей. Внутри окружностей помещено стилизованное изображение орла с широко распростертыми крыльями, под которым расположен на плашке темного цвета пересекающий весь знак наискосок словесный элемент «CASTELLI». Справа ниже от него размещены на небольшой плашке белого цвета элементы «DAL 1892». В нижней части круга расположено изображение крепости. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в возражении в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№678624, 691985 (1, 2) представляют собой словесные обозначения «CASTELLO», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знакам предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1006945 (3) является словесным и состоит из слова «Castello», выполненного стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита с заглавной буквы «С». Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров, в том числе, 29 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1068126 (4) является комбинированным , включающим в свой состав стилизованное изображение двух птиц и растительности, а также словесные

элементы «HOUSE OF CASTELLO SENCE», выполненные буквами латинского алфавита, и цифровые элементы. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №608864 (5) представляет собой комбинированное обозначение , выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, в котором в левой его части расположено стилизованное изображение трех замков, в правой части обозначения размещен словесный элемент «CASTELLINO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Следует отметить, что в противопоставленном знаке (4) основным элементом является словесный элемент «CASTELLO», поскольку он выполнен в центральной части обозначения заглавными буквами и именно на нем в первую очередь будет обращать внимание потребитель при восприятии обозначения в целом.

В противопоставленном комбинированном знаке (5) основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «CASTELLINO», поскольку он занимает большую часть в знаке и легче запоминается.

Учитывая изложенное, анализу на сходство и тождество подвергаются занимающие доминирующее положение заявленный словесный элемент «CASTELLI» и словесные элементы противопоставленных знаков «CASTELLO», «CASTELLINO».

Сравниваемые словесные элементы «CASTELLI»/«CASTELLO»/«CASTELLINO» являются фонетически сходными, поскольку содержат близкий состав гласных и согласных букв/звуков (за исключением последних), а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Семантически заявленный словесный элемент «CASTELLI» и противопоставленные элементы «CASTELLO» (1-4) следует признать сходными на основании следующего.

Слово «CASTELLI» является множественным числом от слова «CASTELLO», которое в переводе с итальянского языка имеет значение «замок, крепость» (см. www.yandex.slovari.ru).

Согласно словарям, словесный элемент «CASTELLINO» противопоставленного знака (5) не имеет смыслового значения. В этой связи оценить заявленное обозначение и знак (5) по смысловому признаку сходства не представляется возможным.

Графические отличия сопоставляемых обозначений носят второстепенный характер и не оказывают существенного влияния на вывод об их фонетическом и семантическом сходстве.

Таким образом, заявленное обозначение следует признать сходным с противопоставленными знаками (1 - 5).

Анализ однородности товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявленной международной регистрации, и товаров 29 класса МКТУ, указанных в противопоставленных знаках (1-5), показал следующее.

Перечень товаров 29 класса МКТУ в рассматриваемой международной регистрации включает в себя следующие позиции: «мясо, рыба, птица, дичь, морепродукты, мясные экстракты/консервы, консервированные, сушеные и вареные фрукты и овощи, желе, джемы, яйца, молоко и молочные продукты/напитки, сыр, масло сливочное, масла и жиры пищевые, рыбные консервы».

Противопоставленные знаки (1, 4) включают в себя товары 29 класса МКТУ «сыр» и «молоко и молочные продукты, включая сыр, масла и жиры пищевые», соответственно.

В перечне товаров 29 класса МКТУ противопоставленного знака (2) указаны следующие товары «орехи и смеси орехов, в том числе, покрытые шоколадом, соль, сахар, желирующие вещества для пирогов».

Противопоставленный знак (5) включает в себя такие товары 29 класса МКТУ как: «пищевые масла, овощные, мясные и рыбные консервы».

Товары 29 класса МКТУ «выпечка, начинка для выпечки, засахаренные фрукты, орехи всех видов, желатин пищевой, сухофрукты, сушеных, консервированные, замороженные, вареные фрукты», указаны в перечне противопоставленного знака (3).

Учитывая приведенный выше перечень сравниваемых товаров 29 класса МКТУ можно сделать вывод об их однородности, поскольку товары соотносятся между собой как «род-вид», имеют одно назначение, круг потребителей и условия производства и сбыта.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение сходно с противопоставленными знаками (1-5) в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод лица, подавшего возражение о том, что правовая охрана противопоставленных знаков противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, не может быть учтен в рамках данного дела, поскольку правовая охрана данным знакам на территории Российской Федерации уже предоставлена.

В случае несогласия заявитель вправе подать возражения против предоставления им правовой охраны на территории Российской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.01.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 02.10.2014.