

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.04.2013. Данное возражение подано ООО «Мистраль алко», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011700426, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011700426 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «VIA DI ROMA» была подана на имя заявителя 13.01.2011 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.08.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011700426 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («AZIENDA AGRICOLA VIE DI ROMANS GALLO GIANFRANCO», Италия) комбинированным товарным знаком со словесным элементом «VIE DI ROMANS» по международной регистрации № 812731 с приоритетом от 27.02.2003 (товары 33 класса МКТУ) [1].

В палату по патентным спорам 24.04.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не сходны, поскольку доминирующими элементами (более 50 % площади знаков, размещение в верхней части) в них являются разные изобразительные элементы;

- черный петух в верхней части противопоставленного знака может быть воспринят особенно российским потребителем как сходный со знаменитым знаком качества и принадлежности к Консорциуму производителей Chianti, и не может быть спутан с изображением сказочной птицы на гербовом щите заявленного обозначения;

- с точки зрения фонетики и семантики сравниваемые знаки имеют различное ударение («ROMANS», скорее всего, будет произноситься как русское слово «романс», а «ROMA» - как мужское имя «Рома») и в связи с этим, будут вызывать разные смысловые ассоциации;

- при запросах в поисковых системах сети Интернет словосочетания «VIA DI ROMA» и «VIE DI ROMANS» никогда не заменяются одно другим, т.е. ни поисковые системы не считают их сходными, ни сами пользователи (описан принцип работы поисковых систем);

- поставки вина «VIA DI ROMA» в Российскую Федерацию осуществляются с 2007 г.;

- заявленное обозначение разработано по заказу заявителя, и взаимоотношения между производителем («Каза Виникола Боттер Карло энд С. С.п.а.»), заказчиком (ООО «Мистраль алко») и импортером (ООО «НПК Сервис») регулируются соглашением от 30.03.2007;

- таким образом, и заявитель, и владелец противопоставленного знака активно работают в одной товарной нише рынка, нисколько не мешая друг другу, следовательно, обозначение «VIA DI ROMA» выполняет свою функцию и служит для индивидуализации товаров заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены материалы (1).

На заседании коллегии, состоявшемся 18.06.2013, заявителем были дополнительно представлены распечатки из сети Интернет (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (13.01.2011) заявки № 2011700426 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 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.

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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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 «**VIA DI ROMA**» является комбинированным и представляет собой композицию из словесного элемента «**VIA DI ROMA**», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и размещенного над ним изобразительного элемента в виде овала, в который вписано стилизованное изображение птицы на щите, обрамленное растительным орнаментом. Правовая охрана обозначению испрашивается в желтом, сером, красно-кирпичном, черном, белом, светло-коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ: алкогольные напитки (за исключением пива).



Противопоставленный знак «**VIE DI ROMANS**» [1] является комбинированным и представляет собой композицию из словесного элемента «**VIE DI ROMANS**», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и размещенного над ним стилизованного изображения птицы (петуха). Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: алкогольные напитки (за исключением пива).

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

В качестве основных элементов (несущих индивидуализирующую нагрузку) сравниваемые обозначения содержат элементы: «VIA DI ROMA» и «VIE DI ROMANS». В комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения).

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения имеют практически тождественный буквенный состав, тождественные начальные части каждого слова, одинаковое количество слогов. Отличия составляют окончания первого и третьего слов «VIA-VIE», «DI-DI», «ROMA-ROMANS». Изложенное обуславливает вывод о фонетическом сходстве рассматриваемых словесных элементов.

Доводы заявителя о возможном разном произношении слов «ROMA» и «ROMANS» носят вероятностный и субъективный характер, в связи с чем не могут быть признаны убедительными.

Анализ словарей основных европейских языков показал, что все слова заявленного обозначения являются лексическими единицами итальянского языка: «VIA» – дорога, путь, улица, «DI» – из, «ROMA» – столица Италии Рим. Слово «VIE» в итальянском языке может также означать «путь», например, в словосочетаниях «vie di comunicazione – пути сообщения», «vie traverse – окольные пути». Слово «ROMANS» не имеет прямого семантического значения, однако следует отметить, что данное слово в словосочетании «VIE DI ROMANS» будет вызывать ассоциации с Римом, жителем Рима и т.д., поскольку во всех языках, использующих латинский алфавит, данное слово (римский, романский, римлянин) имеет близкое написание: «romano» - в итальянском и испанском языках, «romanus» - в латинском языке, «roman» - в английском и французском языках.

Изложенное свидетельствует о подобии заложенных в обозначениях «VIA DI ROMA» и «VIE DI ROMANS» понятий и идей, что обуславливает вывод об их сходстве по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Сопоставляемые знаки выполнены буквами одного алфавита, что усиливает сходство словесных элементов. Различия в цветовом исполнении, а также наличие имеющих отличия изобразительных элементов не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в комбинированном обозначении основным является словесный элемент. При этом изобразительные элементы обоих обозначений представляет собой стилизованное изображение птицы, что также визуально сближает знаки.

Доводы заявителя относительно восприятия российским потребителем изобразительного элемента заявленного знака в качестве сказочной птицы, а изобразительного элемента противопоставленного знака в качестве известного «черного петуха Кьянти» носят субъективный характер и не подтверждены документально. Коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что

изображения петухов в данных обозначениях различны:



Таким образом, словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] признаны коллегией палаты по патентным спорам сходными по всем трем критериям сходства словесных обозначений.

Установленное сходство словесных элементов позволяет сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений в целом.

Анализ товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [1], показал их идентичность, что заявителем не оспаривается.

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Доводы заявителя о том, что его продукция и товары владельца

противопоставленного знака [1] имеются длительное время на рынке и не сталкиваются, не могут быть признаны убедительными, поскольку не опровергают выводы о сходстве знаков.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров 33 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение и противопоставленный ему знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 24.04.2013, оставить в силе решение Роспатента от 13.08.2012.