

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 13.05.2013, поданное ООО «Интел», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 18.02.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715420, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011715420 подано 19.05.2011 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «VILLA MARINETTI GLORIA», выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита в две строки.

Решение Роспатента от 18.02.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715420 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ГЛЮРИЯ» по свидетельству №446440 [1], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, и знаком «GLORIA» по международной регистрации №973004 [2],

которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации другому лицу в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, признанных также однородными с товарами 32 класса МКТУ (пиво) заявленного обозначения.

Сходство знаков определено на основании фонетического и семантического сходства входящих в них словесных элементов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.05.2013 заявитель указал, что правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленного знака «GLORIA» по международной регистрации №973004 в отношении товаров 33 класса МКТУ досрочно прекращена решением Арбитражного суда города Москвы от 14.03.2013 по делу №А40-140674/12, вступившим в законную силу.

Что касается сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком «ГЛОРИЯ» по свидетельству №446440, то заявитель, на основании проведенного им анализа на тождество и сходство по фонетическому, семантическому и визуальному критериям, полагает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак будут восприниматься российским потребителем как фантазийные, оригинальные обозначения, вызывающие разные ассоциации, в силу чего их нельзя признать сходными до степени смешения.

В возражении также указано, что заявитель не смог найти доказательств использования товарного знака «ГЛОРИЯ» по свидетельству №446440.

Помимо указанного, заявитель отметил, что он является правообладателем товарных знаков «MARINETTI» по свидетельству №351274 и «VILLA MARINETTI» по свидетельству №448019, зарегистрированных в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, на базе которых произведены международные регистрации №№971981 и 1073533.

Заявленное обозначение является третьим в этой серии товарных знаков, что связано с желанием заявителя расширить линейку алкогольной продукции под этими знаками.

Заявитель также обращает внимание на то, что обозначение «GLORIA» в составе других товарных знаков зарегистрировано на имя разных правообладателей в отношении товаров 33 класса МКТУ («CHATEAU GLORIA Henri MARTIN-Prop ge» по международной регистрации №802129; «GLORIA DE LUNA» свидетельству №340471).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.02.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

- решение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-140674/12 (15-575) с отметкой о вступлении его в законную силу;
- копии страниц словарей о переводе слов «VILLA», «MARINETTI» и «GLORIA» с итальянского языка на русский язык;
- распечатки Интернет-страниц;
- копия соглашения о производимой продукции;
- сведения о международных регистрациях №971981, 1073533.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (19.05.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется 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 словесное обозначение «VILLA MARINETTI GLORIA», как указано выше, выполнено стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Словесный элемент «GLORIA» расположен на отдельной строчке и не связан со словами «VILLA MARINETTI» грамматически и по смыслу, т. е. не образует с ними словосочетания, что обуславливает проведение анализа на тождество и сходство не только по всему обозначению в целом, но и отдельно по слову «GLORIA».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1] и [2] определяется фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «GLORIA», «ГЛОРИЯ», входящих в состав сравниваемых знаков и занимающих в них доминирующее положение.

Противопоставленный товарный знак «ГЛОРИЯ» по свидетельству №446440 [1] зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; воды [напитки]; воды газированные; вода содовая; воды столовые; воды минеральные; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные;*

лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе мёда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов и напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сула; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков», однородных с товарами 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» заявленного обозначения, что определяется принадлежностью этих товаров к одному виду, одинаковым назначением, кругом потребителей, одинаковыми условиями реализации.

Таким образом, в отношении товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение, несмотря на некоторые визуальные отличия, способно вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком [1], что определяет их сходство до степени смешения.

Решением Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-140674/12, вступившим в законную силу 15.04.2013, правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленного знака «GLORIA» по международной регистрации №973004[2] была досрочно прекращена в отношении товаров 33 класса МКТУ в связи с его неиспользованием.

В силу указанного данная регистрация более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении

товаров 32 класса МКТУ является обоснованным. Что касается товаров 33 класса МКТУ, то оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715420 в отношении этих товаров нет.

Относительно ссылки заявителя на зарегистрированные в отношении товаров 33 класса МКТУ товарные знаки со словесным элементом «GLORIA» коллегия отмечает, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

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

удовлетворить возражение от 13.05.2013, отменить решение Роспатента от 18.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011715420.