

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 29.12.2018. Данное возражение подано ООО «Итальянские традиции», г. Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017722090, при этом установлено следующее.

Заявка №2017722090 на регистрацию словесного обозначения

Мантова

« _____ » была подана на имя заявителя 02.06.2017 в отношении товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 29.10.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017722090 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, а также товаров 29 класса МКТУ «составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные». В отношении иной части товаров 29 класса МКТУ Роспатентом было принято решение

об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении вышеприведенных товаров не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1370582 с конвенционным приоритетом от 30.05.2017, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ. Правообладателем знака по международной регистрации №1370582 является компания «LATTERIA SOCIALE MANTOVA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA», Италия.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.12.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что обозначение «МАНТОВА» использовалось заявителем в качестве коммерческого обозначения ранее даты приоритета знака по международной регистрации №1370582, в связи с чем указанный знак не должен являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

1. Экспертное заключение на технические условия ТУ 9225-002-09929631-14;
2. Декларация о соответствии таможенного союза от 09.04.2015;
3. Протокол №23-09/2593.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги установила следующее.

С учетом даты подачи (02.06.2017) заявки № 2017722090 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных

знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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 определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Мантова

Заявленное обозначение «» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «М» - заглавная. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №1370582 является комбинированным и состоит из словесного

элемента «MANTOVA», помещенного в центральной части знака, а также из изобразительных элементов в виде вензелей и изогнутых линий. Кроме того, знак содержит словесные элементы «LATTERIA» и «SOCIALE», помещенные в верхней части знака с правой и с левой стороны. В соответствии с решением Роспатента от 07.02.2019 знаку по международной регистрации №1370582 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ с исключением словесных элементов «latteria», «sociale», «Mantova» из самостоятельной правовой охраны.

Товары 29 класса МКТУ «cheese; cheese substitutes; milk; milk substitutes; yogurt; mascarpone cheese; ready grated cheese; cottage cheese preparations; milk products; dairy products and dairy substitutes; ricotta cheese» («сыр; заменители сыра; молоко; заменители молока; йогурт; сыр маскарпоне; готовый тертый сыр; творожные препараты; молочные продукты; молочные продукты и заменители молока; сыр рикотта») знака по международной регистрации №1370582, а также товары 29 класса МКТУ «масло сливочное; молоко; молоко сгущенное; молоко с повышенным содержанием белка; молоко соевое [заменитель молока]; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; сыры полутвердые; сыры твердые; сыры копченые; сыры плавленые; сыры мягкие; сыры с плесенью; творог соевый» заявленного обозначения являются однородными, поскольку относятся к молоку и молочным продуктам, которые могут иметь одинаковые условия производства и реализации, а также круг потребителей.

Однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Как было указано выше, заявленное обозначение состоит из словесного элемента «Мантова», который, согласно анализу словарно-справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru), не имеет лексических значений, однако, наиболее вероятно его восприятие в качестве фамилии женского рода.

Противопоставленный товарный знак состоит из словесных элементов

«MANTOVA», «LATTERIA» и «SOCIALE», которые переводятся с итальянского на русский язык как «Мантуя» (город в итальянской области Ломбардия, административный центр одноименной провинции), «молокозавод», «общественный, социальный», соответственно. Указанные словесные элементы в силу их семантического значения относятся к категории обозначений, подпадающих под действие подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем они выведены из самостоятельной правовой охраны и охраняются в составе оригинальной композиции противопоставленного знака.

При анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия исходила из того, что при экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Кроме того, в том случае, если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

Как было установлено выше, заявленное обозначение состоит из охраняемого словесного элемента «Мантова».

Тогда как противопоставленный знак состоит из композиции графических элементов, а также слов «MANTOVA», «LATTERIA» и «SOCIALE», которые относятся к категории неохраноспособных.

Таким образом, у коллегии нет оснований для противопоставления заявленному обозначению, состоящему из охраняемого словесного элемента, знака по международной регистрации №1370582, словесные элементы которого являются неохраняемыми и который производит при восприятии иное зрительное впечатление на потребителя, а также имеет иную семантическую окраску и звучание.

Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2018, изменить решение Роспатента от 29.10.2018, зарегистрировать товарный знак по заявке №2017722090.