



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поданное CONDORPELLI S.P.A., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1111582, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1111582 была произведена 21.02.2012 на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1111582 представляет собой комбинированное обозначение «^{manzoni} », включающее словесный элемент «manzoni», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и число «24», выполненное зеркальным образом справа от слова «manzoni». Путем последующего указания от 26.10.2016 правовая охрана распространена на Российскую Федерацию.

Роспатентом было принято решение от 07.06.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «^{manzoni} » по

международной регистрации № 1111582, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку он сходен до степени смешения с товарными знаками со словесным элементом «MANZONI» по свидетельствам №№ 538742, 537633, 581209, 562609, 401718, 262417, 535245, 521462, зарегистрированными на имя иного лица, в отношении однородных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.10.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.06.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в ответе на предварительный отказ был проведен сравнительный анализ обозначения по международной заявке и противопоставленных товарных знаков, базируясь на критериях сходства;

- с точки зрения фонетики, знак заявителя читается как «Мандзони 24», противопоставленные товарные знаки – «Мандзони Джинс», «Алессандро Мандзони Яхтинг», «Алессандро Мандзони», «Алессандро Мандзони Джуниор», «Алессандро Мандзони», «Алессандро Мандзони», «Алессандро Мандзони Уикэнд», «Алессандро Мандзони Кидс»;

- с точки зрения семантики, Мандзони (итал. Manzoni) – распространенная итальянская фамилия (Мандзони Алессандро (итальянский писатель), Мандзони Пио (более известен как Пио Манзу, итальянский дизайнер), Мандзони Пьеро (итальянский художник-концептуалист), Карло Мандзони (итальянский писатель, художник, режиссер), Давид Мандзони (итальянский писатель и автор множества популярных работ));

- в свою очередь, Алессандро Мандзони (Алессандро Франческо Томмазо Мандзони) – знаменитый итальянский поэт и романист, автор романа «Обрученные»;

- противопоставленные товарные знаки не могут быть квалифицированы как сходные до степени смешения со знаком по международной регистрации № 1111582 ввиду различной фонетики сравниваемых обозначений, различной семантической

нагрузки и совершенно различного визуального восприятия, которое в данном случае также играет ключевую роль при сравнении обозначений;

- регистрация обозначений, воспроизводящих фамилии, в качестве товарных знаков может быть произведена, если обозначение, состоящее из фамилии или включающее фамилию, обладает различительной способностью и не способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя;

- фамилии целесообразно предоставить правовую охрану, если представленные заявителем материалы подтверждают то, что заявленная фамилия воспринималась потребителем как обозначение товаров производителя до даты подачи заявки;

- следует учитывать, что включение в обозначение, наряду с фамилией, имени усиливает различительную способность обозначения;

- обозначению, включающему фамилию, может быть предоставлена правовая охрана в том случае, если дополнительный элемент может быть зарегистрирован в качестве товарного знака самостоятельно и является доминирующим элементом обозначения;

- оригинальное выполнение изобразительного элемента усиливает различительную способность заявленного обозначения;

- мониторинг открытых реестров товарных знаков иллюстрирует наличие, в том числе, следующих товарных знаков: «**Михайлов**», «**СТАС МИХАЙЛОВ**»,



«**Владимир Михайлов**» по свидетельствам №№ 472227, 534567, 504056.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 07.06.2018 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**manzoni AS**» по международной регистрации № 1111582 в отношении всех товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копии страниц Большого русского энциклопедического словаря, 2003;
- (2) копии страниц Большой российской энциклопедии, 2011;
- (3) копии страниц печатного издания «Поберегись, детка», Карло Мандзони, 1968;
- (4) копии страниц печатного издания «Италия. XIII – начало XVI века», Биографический словарь, 2010;
- (5) копии страниц печатного издания «Коктейли. 180 рецептурных пар напитков и сочетающихся с ними вкуснейших блюд», 2013;
- (6) копия декларации заявителя от 03.10.2018;
- (7) копии страниц печатного издания «TATIER», октябрь 2018.

Дополнительно заявителем представлены следующие материалы:

- (8) перевод декларации заявителя от 03.10.2018 на русский язык.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 17.12.2018, заявителем представлены также следующие материалы:

- (9) оригинал декларации заявителя от 03.10.2018, сведения о заявителе и его товарах.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты территориального расширения (26.10.2016) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации включает в себя упомянутый выше 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.

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;


3) 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.

Согласно пункту 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).

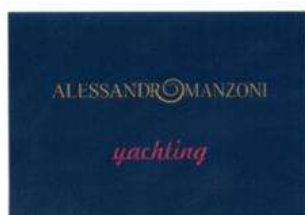
Знак «» по международной регистрации № 1111582 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «manzoni», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и графический элемент в виде числа «24», выполненного зеркальным образом, расположенный справа от слова «manzoni».

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ – «одежда, обувь,

головные уборы» и услуг 35 класса МКТУ – «реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба».

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1111582 в отношении всех товаров и услуг основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№ 538742, 537633, 581209, 562609, 401718, 262417, 535245, 521462.

Товарный знак « **MANZONI JEANS** » по свидетельству № 538742 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита таким образом, что слова «MANZONI» и «JEANS» выполнены разным цветом. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: коричневый, темно-синий. Правовая охрана данного товарного знака с приоритетом от 07.10.2013 действует в отношении товаров и услуг 18, 25, 35, 40 и 42 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства, с указанием слова «jeans» в качестве неохраняемого элемента.



Товарный знак « » по свидетельству № 537633 является комбинированным, включает словесный элемент «ALESSANDRO MANZONI», в котором слова выполнены слитно, причем буква «О» первого слова выполнена в виде графического элемента, а также словесный элемент «Yachting», выполненный под элементом «ALESSANDRO MANZONI». Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: темно-синий, малиновый, желтый. Правовая охрана данного товарного знака с приоритетом от 07.10.2013 действует в отношении товаров и услуг 18, 25, 35, 40 и 42 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства, с указанием слова «Yachting» в качестве неохраняемого элемента.


ALESSANDRO MANZONI

Товарный знак (знак обслуживания) « » по свидетельству № 581209 представляет собой обозначение «ALESSANDRO MANZONI», в котором слова выполнены слитно, причем буква «О» первого слова


выполнена в виде графического элемента. Правовая охрана данного товарного знака с приоритетом от 30.06.2015 действует в отношении услуг 35, 40 и 42 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

ALESSANDRO MANZONI

JUNIOR

Товарный знак «» по свидетельству № 562609 включает словесный элемент «ALESSANDRO MANZONI», в котором слова выполнены слитно, причем буква «О» первого слова выполнена в виде графического элемента, а также словесный элемент «JUNIOR», выполненный под элементом «ALESSANDRO MANZONI». Правовая охрана данного товарного знака с приоритетом от 18.11.2014 действует в отношении товаров 18, 25 и услуг 35, 40 и 42 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.


ALESSANDRO MANZONI

Товарный знак «» по свидетельству № 401718 представляет собой обозначение «ALESSANDRO MANZONI», в котором слова выполнены слитно, причем буква «О» первого слова выполнена в виде графического элемента. Правовая охрана данного товарного знака с приоритетом от 23.04.2009 действует в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.


Товарный знак «ALESSANDRO MANZONI» по свидетельству № 262417 представляет собой словесное обозначение «ALESSANDRO MANZONI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака с приоритетом от 28.05.2003 действует в отношении товаров 25 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

ALESSANDRO MANZONI

WEEKEND

Товарный знак «» по свидетельству № 535245 включает словесный элемент «ALESSANDRO MANZONI», в котором слова выполнены слитно, причем буква «О» первого слова выполнена в виде графического элемента, а также словесный элемент «WEEKEND», выполненный под элементом «ALESSANDRO MANZONI». Правовая охрана данного товарного знака с приоритетом от 05.09.2013 в отношении товаров и услуг 18, 25, 40 и 42 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.




Товарный знак «  » по свидетельству № 521462 включает словесный элемент «ALESSANDRO MANZONI», в котором слова выполнены слитно, причем буква «О» первого слова выполнена в виде графического элемента, а также словесный элемент «KIDS», выполненный под элементом «ALESSANDRO MANZONI». Правовая охрана данного товарного знака с приоритетом от 24.04.2013 в отношении товаров и услуг 18, 25, 40 и 42 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства, с указанием слова «Kids» в качестве неохраняемого элемента.

Сравнительный анализ знака «» по международной регистрации № 1111582 и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Владельцем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 538742, 537633, 581209, 562609, 401718, 262417, 535245, 521462 является одно и то же лицо, а именно АМЕЛХИЛЛ СЕРВИСЕС ЛТД, Никосия, Кипр.

В товарных знаках по свидетельствам №№ 537633, 581209, 562609, 401718, 262417, 535245, 521462 основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «ALESSANDRO MANZONI», поскольку именно на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителей. Дополнительные словесные элементы товарных знаков по свидетельствам №№ 537633, 562609, 535245 и 521462 расположены в нижних частях обозначений, не образуют грамматически связанных конструкций с иными элементами, в ряде случаев признаны неохраняемыми, следовательно, не несут существенной индивидуализирующей нагрузки. Таким образом, указанные противопоставленные товарные знаки представляют собой серию товарных знаков, объединенную словесным элементом «ALESSANDRO MANZONI».

В обозначении заявителя «» основным индивидуализирующим элементом следует признать словесный элемент «manzoni», расположенный в первой части обозначения, акцентирующий на себе внимание потребителей. Элемент «24», выполненный зеркально, воспринимается в качестве графического

элемента и, несмотря на увеличенный по сравнению со словесным элементом размер, играет второстепенную роль в индивидуализирующей способности обозначения.

Сопоставление обозначения «^{manzoni} **AS**» и противопоставленных товарных знаков свидетельствует об их сходстве на основании нижеследующего.

Фонетическое сходство доминирующих элементов сравниваемых обозначений «manzoni» и «ALESSANDRO MANZONI» обуславливается наличием близких и совпадающих звуков, наличием совпадающих слогов и их расположением, а также полным фонетическим вхождением одного словесного элемента в другой.

Аналогично, имеется фонетическое сходство обозначения «^{manzoni} **AS**» и товарного знака « **MANZONI JEANS** », отличающегося от иных товарных знаков противопоставленной серии, за счет фонетического тождества словесного элемента «MANZONI», который является основным элементом каждого из обозначений.

С точки зрения смыслового признака сходства словесных обозначений, обозначение «manzoni», действительно, может быть воспринято в качестве фамилии итальянского происхождения.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 537633, 581209, 562609, 401718, 262417, 535245, 521462, содержащие имя и фамилию итальянского происхождения, отличаются от рассматриваемого знака наличием имени «ALESSANDRO». Однако данное отличие не обеспечивает отсутствие сравниваемых обозначений друг с другом в целом по следующим причинам.

Как известно, для идентификации конкретного лица принято использовать сочетание имени и фамилии. В данном случае противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 537633, 581209, 562609, 401718, 262417, 535245, 521462 в качестве основного индивидуализирующего элемента содержат имя и фамилию, которая может принадлежать определенному лицу (например, Алессандро Мандзони, итальянскому писателю (1785-1873), см. материалы (2)).

Вместе с тем только фамилия также может служить для идентификации определенного лица (см., например, материалы (1)). В рассматриваемом случае

фамилия имеет итальянское происхождение, следовательно, не является широко распространенной в России. При этом один из противопоставленных товарных знаков того же лица (свидетельство № 538742) состоит из двух частей – фамилии «MANZONI» и элемента «JEANS», признанного неохраняемым.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что словесные элементы сравниваемых обозначений «manzoni» и «ALESSANDRO MANZONI» ассоциируются в смысловом отношении.

Графические отличия сравниваемых обозначений носят второстепенный характер, ввиду превалирования в данном случае фонетического критерия.

При этом использование во всех случаях букв латинского алфавита усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1111582 и противопоставленные товарные знаки являются сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства, что предопределяет вывод об их сходстве в целом.

Относительно однородности товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечнях знака по международной регистрации № 1111582 и товарных знаков по свидетельствам №№ 538742, 537633, 581209, 562609, 401718, 262417, 535245, 521462, необходимо отметить следующее.

Заявленные товары 25 класса МКТУ представляют собой родовые наименования товаров, к которым относятся все товары 25 класса МКТУ, имеющиеся в перечнях противопоставленных регистраций №№ 538742, 537633, 562609, 401718, 262417, 535245, 521462. Следовательно, сравниваемые товары однородны по виду и назначению, имеют общий круг потребителей и условия реализации.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ – *«реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба»* также однородны услугам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по всем признакам однородности, поскольку идентичные услуги имеются в перечнях свидетельств №№ 538742, 581209 и 562609. Кроме того, в

перечнях услуг 35 класса МКТУ регистраций №№ 537633 и 521462 содержатся услуги, относящиеся к родовым наименованиям «реклама» и «менеджмент в сфере бизнеса» (например, «агентства рекламные», «менеджмент спортивный»), что приводит к выводу об однородности названных услуг.

Таким образом, все заявленные товары и услуги 25 и 35 классов МКТУ однородны товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки. Следует отметить, что данный вывод заявителем не оспаривается.

Резюмируя изложенное, знак по международной регистрации № 1111582 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 538742, 537633, 581209, 562609, 401718, 262417, 535245, 521462 в отношении однородных товаров и услуг.

Что касается сведений о деятельности заявителя в России с использованием рассматриваемого обозначения (6)–(9), то они не являются основанием для признания знака по международной регистрации № 1111582 соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2018, оставить в силе решение Роспатента от 07.06.2018.