

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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, поступившее 28.08.2018, поданное Акционерным обществом «Татспиртпром», Республика Татарстан, г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017713475 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2017713475, поданной 10.04.2017, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

DIABLO NEGRO

Согласно материалам заявки, заявлено словесное обозначение , выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 20.04.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017713475 в отношении части товаров 32 класса МКТУ. В отношении другой части товаров 32, всех товаров 33 классов МКТУ Роспатентом было отказано в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении части товаров 32, всех товаров 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных товаров 32 (части), 33 классов МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со знаком: «NERO DEL DIAVOLO» по международной регистрации № 935350 (конвенционный приоритет от 13.02.2007) [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «CONTRI SPUMANTI S.P.A.», 30/A, via Legnaghi Corradini, I-37030 CAZZANO DI TRAMIGNA, Италия;
- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] определялось на основании фонетического и семантического сходства сравниваемых словесных элементов «DIABLO NEGRO» / «NERO DEL DIAVOLO»;
- сравниваемые товары 32, 33 классов МКТУ относятся к товарам широкого потребления, что значительно увеличивает опасность смешения сравниваемых обозначений [1] и [2] в гражданском обороте.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.08.2018 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- сравнивая обозначения «DIABLO NEGRO» [1] и «NERO DEL DIAVOLO» [2] по признакам фонетического сходства словесных обозначений можно прийти к выводу, что они имеют различное количество слогов (5 и 6), разное количество звуков, букв, а также слов. При этом отсутствует расположение близких гласных и согласных звуков по отношению друг к другу. Наличие третьего слова в противопоставленном знаке [2] существенно отличает его от заявленного обозначения [1], так как производит разное зрительное впечатление и способствует отличиям в звучании;
- заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] имеют разное зрительное впечатление с учетом признаков графического сходства, поскольку присутствует различное расположение букв по отношению друг к другу, разное количество слов;

- при оценке сравниваемых обозначений «DIABLO NEGRO» [1] (в переводе с испанского языка означает: «чёрный дьявол») и «NERO DEL DIAVOLO» [2] (в переводе с итальянского языка имеет перевод: «чёрный дьявол») с учетом признаков семантического сходства необходимо учитывать отсутствие знания рядовыми потребителями итальянского и испанского языков на территории Российской Федерации;
- в силу отсутствия широкого использования данных языков на территории Российской Федерации заявленное обозначение [1] может восприниматься заявителем как фантазийное обозначение, не сходное с противопоставленным знаком [2].

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела была приобщена копия решения Роспатента о государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 28.08.2018, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (10.04.2017) заявки № 2017713475 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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 требованиям пункта 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

DIABLO NEGRO

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2017713475 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный знак «NERO DEL DIAVOLO» по международной регистрации № 935350 (конвенционный приоритет от 13.02.2007) [2], является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана противопоставленному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров

33 класса МКТУ, указанных в перечне. Правообладатель: «CONTRI SPUMANTI S.P.A.», Италия.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] показал звуковое сходство словесных элементов: «DIABLO NEGRO» / «NERO DEL DIAVOLO», обусловленное одинаковым звучанием совпадающих словесных частей: «DIA-», «-LO», «NE-», «-RO» [1] / «DIA-», «-LO», «NE-», «-RO» [2]. Расхождение состава согласных и гласных звуков в центре словесных элементов «DIABLO» / «DIAVOLO» и «NEGRO» / «NERO» не приводит к качественно другому их произношению. Таким образом, в отношении довода заявителя в части отсутствия фонетического сходства звучания у сравниваемых обозначений [1] и [2] коллегия отмечает, что анализируемые слоги либо повторяют друг друга, либо не оказывают существенного влияния на звучание всего обозначения в целом, что влечет за собой звуковое сходство.

Как было установлено в заключении по результатам экспертизы, словесные обозначения [1] и [2] обладают одинаковым значением в переводе с итальянского и испанского языков на русский язык: «черный дьявол» (см., например, электронный словарь: <https://translate.google.ru/>). Указанный перевод заявителем в материалах возражения не отрицается. Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] обладают подобием заложенных в обозначениях идей, обусловленным одинаковым значением анализируемых элементов «DIABLO NEGRO» / «NERO DEL DIAVOLO» в испанском и итальянском языках, соответственно. Изложенное обуславливает сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Довод заявителя в части фантазийного характера заявленного обозначения [1], ввиду отсутствия широкого использования итальянского и испанского языков на территории Российской Федерации, признан коллегией неубедительным. При оценке смыслового сходства определяется, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в том числе, совпадение значения обозначений в

разных языках (см. подпункт 3 пункта 42 Правил). Оценка широкого использования иностранных языков при анализе семантики исследуемого обозначения законодательством не предусмотрена.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] близки ввиду использования при их написании букв латинского алфавита.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров, в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). Как известно, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

В отношении однородности сравниваемых товаров 32, 33 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 33 класса МКТУ обозначения [1] относятся к одному роду (виду) «алкогольные напитки, (за исключением пива)», указанному отдельной позицией в перечне противопоставленного знака [2]. Кроме того, сравниваемые товары 33 класса МКТУ имеют одинаковое назначение, условия сбыта (прилавки алкогольной продукции), один и тот же круг потребителей (люди, употребляющие спиртные напитки), являются товарами широкого потребления, что обуславливает их однородность.

Заявленные товары 32 класса МКТУ «коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» являются однородными товарам 33 класса МКТУ противопоставленного знака [2], так как имеют общее назначение, продаются на соседних прилавках алкогольной продукции и находятся в корреспондирующих классах.

Однородность анализируемых товаров 32, 33 классов МКТУ заявителем в материалах возражения не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении части однородных товаров 32, всех товаров 33 классов МКТУ заявленного перечня.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении части товаров 32, всех товаров 33 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 20.04.2018.