

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 поступившее 02.09.2019 возражение, поданное Акционерным обществом «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018745662, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «Mulinare» по заявке № 2018745662 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.10.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.05.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018745662 в отношении всего заявленного перечня товаров на основании пункта б статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками:

- с товарным знаком «Molenare» по свидетельству №603002 с приоритетом от 07.05.2015, в том числе, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с комбинированным знаком «Caffe Molinari» по международной регистрации №657264 с приоритетом от 01.02.1996, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.09.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в настоящее время правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 603002 предоставлено письмо - согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ, а именно: «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские; крекеры; печенье; печенье сухое»;

- заявитель просит исключить товары «кофе и кофейные напитки» из заявленного перечня заявки;

- товары 30 класса МКТУ «кофе и кофейные напитки» не являются однородными товарам, связанным с кондитерскими изделиями, поскольку относятся к различному роду (виду) товаров, совершенно различен способ их изготовления, реализации, условия хранения и прочее;

- противопоставленный товарный знак по международной регистрации №657264 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Caffe Molinari», несмотря на то что слово «Caffe» (в переводе с итальянского «кафе») является неохраняемым, оно вносит свое смысловое значение в обозначение, то есть указывает на определенное место общественного питания с оригинальным названием «Molinari» (означает итальянскую фамилию), а заявленное обозначение «Mulinare» по заявке № 2018745662, не имеет смыслового значения и перевода, и является полностью вымышленным. Таким образом, налицо различия сравниваемых обозначений по смысловому признаку, поскольку в противопоставленном обозначении речь идет о «кафе»;

- противопоставленный знак по международной регистрации № 657264 в отличие от заявленного обозначения выполнен в красно-коричневой гамме на белом фоне в две строки, в латинице оригинальным шрифтом, при этом первые две буквы выделены красным цветом и явно выделяются на общем фоне обозначения, а заявленное же обозначение по заявке № 2018745662 выполнено обычным шрифтом черного цвета. Таким образом, налицо различие по графическому признаку, поскольку использование различного написания (одна строка - две строки), а также наличие не охраняемого элемента будут создавать разное визуальное впечатление у потребителя в отношении этих знаков, а также налицо существенные отличия композиционного и цветового решения в сравниваемых знаках;

- можно сделать вывод о различии знаков по звуковому признаку: число слогов различно в обозначениях - «Caffe Molinari» (6 слогов), а в обозначении «Mulinare» (4 слога), в противопоставленном обозначении основное логическое ударение падает на слово «Caffe », а в заявленном обозначении на словесный элемент «Mulinare», близость гласных и согласных звуков в словосочетаниях различна.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018745662 на имя заявителя в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ: «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские; крекеры; печенье; печенье сухое».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (22.10.2018) поступления заявки №2018745662 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Mulinare», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении скорректированного в возражении перечня товаров 30 класса МКТУ: «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские; крекеры; печенье; печенье сухое».

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2018745662 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены следующие знаки:

Molenare

- товарный знак « *Molenare* » по свидетельству №603002 с приоритетом от 07.05.2015, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

CAFFE
Molinari

- со знаком « **CAFFE Molinari** » по международной регистрации №657264 с приоритетом от 01.02.1996, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 28.05.2019.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №603002 было предоставлено письмо-согласие №1\20 от 16.07.2019 на регистрацию товарного знака по заявке №2018745662 на имя заявителя в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские; крекеры; печенье; печенье сухое».

При этом коллегия отмечает, что в заявленном перечне товаров 30 класса МКТУ по заявке №2018745662 отсутствует товар «изделия кондитерские», в связи с чем коллегия может принять предоставленное письмо-согласие в отношении указанных в письме-согласии товаров 30 класса МКТУ, за исключением позиции «изделия кондитерские». Представитель заявителя на заседании коллегии выразил согласие с доводами коллегии о возможности принятия письма-согласия с учетом вышеуказанной корректировки.

Что касается несоответствия заявленного обозначения по заявке №2018745662 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса на основании сходства с противопоставленным знаком по международной регистрации №657264, коллегией принято во внимание следующее.



В заявленном обозначении «Mulinare» и противопоставленном знаке по международной регистрации №657264 основную индивидуализирующую функцию выполняют словесные элементы «Mulinare» и «Molinari». Словесный элемент «caffè» противопоставленного знака является неохраняемым элементом. Сравнимые сильные элементы «Mulinare» и «Molinari» знаков характеризуются высокой степенью фонетического сходства за счет наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, расположенных в одинаковом порядке близких звуков по отношению друг к другу, наличия совпадающих слогов и их расположения по отношению друг к другу.

Словесные элементы «Mulinare» и «Molinari» носят фантазийный характер, в связи с чем сравнительный анализ сравниваемых знаков с точки зрения смыслового сходства, коллегией не проводился.

При анализе сходства учитывается, прежде всего, сходство сильных охраноспособных элементов.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак включают фонетически сходные словесные элементы «Mulinare» и «Molinari», которые являются основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых обозначениях, в связи с чем сравниваемые знаки были признаны сходными в целом.

Что касается однородности товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и действует правовая охрана противопоставленного знака, коллегией установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного в возражении перечня товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские; крекеры; печенье; печенье сухое».

Знаку по международной регистрации №657264 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе» («coffee»).

В скорректированном перечне отсутствуют товары, однородные товарам 30 класса МКТУ: «кофе», в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №657264.

В силу изложенного сопоставляемые товары 30 класса МКТУ являются неоднородными.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения и знака по международной регистрации №657264, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2018745662 в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, противопоставленные экспертизой товарные знаки [1-2] не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018745662 в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ: «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; крекеры; печенье; печенье сухое».

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.09.2019, отменить решение Роспатента от 28.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018745662.