

## 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.08.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011707545, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011707545 с приоритетом от 17.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Интел», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесными элементами «Terra Nostra» и «Italiano Vero», выполненными оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «Terra» расположено над словом «Nostra». Над первой буквой «R» в слове «Terra» изображена обращенная вправо стилизованная голова человека в шляпе и очках. Словосочетание «Italiano Vero» расположено под словами «Terra Nostra» и выполнено более мелким шрифтом. Данная композиция расположена на фоне стилизованного фрагмента географической карты, выполненной светло-желтым цветом.

Роспатентом 29.11.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011707545 для всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным знаком, включающим словесные элементы «VERO ITALIANO», по международной регистрации №862552 [1] с конвенционным приоритетом от 25.02.2005, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя VILMARE GIACOMAZZI, Via Puccini, 23 I-37050 OPPEANO, Италия в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В возражении от 27.08.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в целях устранения препятствий для регистрации товарного знака по заявке №2011707545 ООО «Интел» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «VERO ITALIANO» по международной регистрации № 862552 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ;

- в судебном заседании по делу № А40-122675/12 заявленные ООО «Интел» требования о досрочном прекращении действия правовой охраны знака по международной регистрации № 862552 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации были удовлетворены;

- таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации №862552 на сегодняшний день не препятствует регистрации в качестве товарного знака заявленного комбинированного обозначения со словесными элементами «TERRA NOSTRA» и «Italiano Vero» по заявке № 2011707545.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011707545 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы:

- копии уведомления и ответа на уведомление [2];
- копия решения об отказе в регистрации [3];
- копия резолютивной части решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-122675/12 [4].

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

С учетом даты приоритета (17.03.2011) заявки №2011707545 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесными элементами «Terra Nostra» и «Italiano Vero», выполненными оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «Terra» расположено над словом «Nostra». Над первой буквой «R» в слове «Terra» размещено стилизованное изображение головы человека в шляпе и очках. Словосочетание «Italiano Vero» находится под словами «Terra Nostra» и выполнено более мелким шрифтом. Данная композиция выполнена на фоне стилизованного изображения фрагмента географической карты светло-желтого цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011707545 в отношении товаров 32, 33 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров на имя иного лица.

Противопоставленный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «VERO ITALIANO», размещенные на двух строках и выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Слева от словесного элемента выполнено стилизованное изображение цветка.

Проведенный коллегией палаты по патентным спорам сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и знак [1] являются сходными в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «Italiano Vero»/«VERO ITALIANO» [1]. В рассматриваемом случае имеет место вхождение в заявленное обозначение основного индивидуализирующего элемента противопоставленного знака [1].

В перечне заявленного обозначения и знака [1] представлены товары 32, 33 классов МКТУ, совпадающие по роду/виду (алкогольные и безалкогольные напитки), назначению, кругу потребителей, месту реализации, что обуславливает вывод об их однородности.

Следовательно, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ со знаком [1], что заявителем не оспаривалось.

Вместе с тем, согласно сведениям базы данных Международного Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) на территории Российской Федерации правовая охрана знака [1] досрочно прекращена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ с 13.09.2013.

В силу указанного знак [1] не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011707545 в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 27.08.2013, отменить решение Роспатента от 29.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011707545.**