

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 08.04.2014, поданное компанией Ди. Эм. Си. срл, Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №487548, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012713378 с приоритетом от 25.04.2012 зарегистрирован 22.05.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №487548 на имя Кузяковой Н.А., г.Пенза (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «МАНУЭЛЛА» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.04.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №487548 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем знаков по международным регистрациям №№1142106, 795723, включающих словесный элемент «MANUEL» и охраняемых на территории Российской Федерации в

отношении товаров 30 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак «МАНУЭЛЛА» сходен до степени смешения со знаками лица, подавшего возражение;
- оспариваемый товарный знак «МАНУЭЛЛА» является женской формой португальского и испанского мужского имени «МАНУЭЛЬ/МАНУЭЛ», что свидетельствует о том, что в сравниваемых обозначениях заложено подобие идей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №487548 недействительной полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Копии публикаций международных регистраций №№795723, 1142106.
2. Копии страниц из сети Интернет (Википедия).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о дате заседания коллегии, на заседание не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными частично.

С учетом даты приоритета (25.04.2012) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №487548 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1142106 является комбинированным и представляет собой прямоугольник, внутри которого расположены словесные элементы «Ghiottolo Dolce farcito con crema al caffè MANUEL Caffè». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ [1].

Противопоставленный знак по международной регистрации №795723 является комбинированным и представляет собой композицию из изобразительного элемента в виде круга, внутри которого расположены изображения кофейной чашки, шляпы и листьев. Под изобразительным элементом расположены словесные элементы

«MANUEL, Caffè», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ [2].

В противопоставленной международной регистрации №795723 словесный элемент «MANUEL» занимает доминирующее положение, в противопоставленной международной регистрации № 1142106 словесный элемент «MANUEL» не является доминирующим визуально, однако благодаря данному элементу потребителем идентифицируется изготовитель товаров, поскольку элемент имеет семантику и легко прочитывается.

Таким образом, в комбинированных знаках, коими являются противопоставленные знаки, основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «MANUEL».

В этой связи коллегией палаты по патентным спорам были исследованы словесные элементы «МАНУЭЛЛА/MANUEL».

Анализ сети Интернет показал, что слова «МАНУЭЛА» и «MANUEL» являются испанскими именами (женским и мужским соответственно), которые означают «бог с нами».

С учетом приведенных выше определений, можно сделать вывод о том, что словесные элементы «МАНУЭЛЛА/MANUEL» являются семантически сходными, поскольку они представляют собой имена собственные, в которых прослеживается подобие заложенных идей, так они имеют одно происхождение.

Словесные элементы «МАНУЭЛЛА/MANUEL» имеют одинаково звучащие начальные части и различаются одним конечным звуком «а», в силу чего они являются сходными по фонетическому критерию сходства.

Выполнение слов «МАНУЭЛЛА/MANUEL» буквами разных алфавитов (кириллица/ латиница), разная визуальная длина слов отличает их по графическому исполнению. Графические отличия знаков носят второстепенный характер, поскольку, товары 30 класса МКТУ относятся к товарам широкого потребления, при выборе которых внимательность к маркировке потребителей более низкая.

Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен фонетически и семантически с основным индивидуализирующим элементом противопоставленных регистраций.

Коллегия полагает, что в данном случае ассоциация обозначений в целом достигается за счет фонетического и семантического факторов сходства их основных словесных элементов.

Правовая охрана оспариваемого товарного знака предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; пастила (кондитерские изделия)» и противопоставленных международных регистраций действует в отношении товаров 30 класса МКТУ «торт разновидности «панеттоне» с кофе и темным шоколадом»/ «кофе; кофезаменители», соответственно.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам, показал следующее.

В зависимости от используемых ингредиентов, все виды кондитерских изделий делятся на две основные группы: сахаристые и мучные. Бывает, что кондитерское изделие содержит элементы обеих групп, однако только одна считается основной (например, вафли с клубникой — мучное, хотя клубничный наполнитель — сахаристое). (См. ГОСТ Р 53041-2008. Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения).

К сахаристым относят фруктово-ягодные изделия, желе, зефир, пастила, кремы, муссы, марципан, шоколад, какао-порошок, карамель, конфеты, ирис, драже, халву и восточные сладости типа карамели и конфет.

К мучным кондитерским изделиям относят печенье, пряники, вафли, торты и пирожные, кексы, ромовые бабы, рулеты, мучные восточные сладости. См. <http://www.znaytovar.ru/new945.html>.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении родовой категории «кондитерские изделия», в которую включены как мучные, так и сахаристые изделия. Знаку по международной регистрации №1142106 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в отношении товара «торт разновидности «панеттоне» с кофе и темным шоколадом». Очевидно,

«кондитерские изделия мучные» и «торт разновидности «панеттоне» с кофе и темным шоколадом» соотносятся как род/вид и, следовательно, являются однородными.

Товар 30 класса МКТУ «пастила (кондитерские изделия)», в отношении которого зарегистрирован оспариваемый товарный знак, относится к «кондитерским изделиям – сахаристым», то есть к иной родовой группе товаров. Основные отличия групп кондитерских изделий заключаются в использовании различных ингредиентов. Данные товары имеют различные органолептические показатели. Кондитерские изделия сахаристые имеют более ярко выраженный вкус за счет использования фруктово-ягодных ингредиентов. Мучные кондитерские изделия отличаются от иных тем, что в их состав входит мука.

Исходя из вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что товары 30 класса МКТУ «торт разновидности «панеттоне» с кофе и темным шоколадом», в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1142106, являются однородными товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно мучные», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров 30 класса МКТУ «кофе и кофезаменители», в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №795723 показал, что они не являются однородными, так как данные товары имеют разные условия реализации, разные потребительские свойства, различные материалы изготовления.

Коллегией также принято во внимание, что знаки имеют графические отличия, в силу чего отсутствуют основания расширять область однородности. Различия между кондитерскими изделиями сахаристыми и мучными изделиями при «невысокой» степени сходства знаков не дает оснований полагать, что потребитель

будет относить товары, маркируемые спорными знаками к одному коммерческому источнику происхождения.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными частично.

В соответствии с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 08.04.2014 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №487548, в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно мучные».