

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.06.2021 возражение, поданное ООО «МЕГА», г. Сочи (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020709740, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «*LA STRADA SAPORITA*» по заявке №2020709740 с приоритетом от 27.02.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020709740. 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 обозначение по заявке №2020709740 сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица



знаком «» по международной регистрации № 1164435 [1] с приоритетом от 21.11.2012 в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.06.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем 11.02.2021 было подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака [1] в связи с его неиспользованием;

- определением Суда по интеллектуальным правам от 13.04.2021 исковое заявление заявителя принято к производству, присвоен номер дела СИП-137/2021; предварительное судебное заседание назначено на 18.10.2021 в 14:00.

К материалам возражения заявителем были представлены следующие документы:

1. Определение Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-137/2021 от 13.04.2021.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.02.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 06.08.2021, заявил ходатайство о приостановлении производства по данному делу. Ходатайство мотивировано тем, что заявителем было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака [1] в связи с его неиспользованием. Судебное заседание назначено на 18.10.2021.

Рассмотрев представленное ходатайство о приостановлении производства по данному делу, коллегия отказала в его удовлетворении. Рассмотрение возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного знака [1] административным порядком не предусмотрено. Кроме того, правовая охрана противопоставленного знака [1] является действующей.

Кроме того, заявитель на заседании коллегии от 06.08.2021 ходатайствовал о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок, так как намеревался вступить в переговоры с владельцем противопоставленного знака [1] и запросить у последнего письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения. Коллегия отмечает, что данные намерения не были подтверждены документально и носят голословный характер, в связи с чем коллегией было отказано в удовлетворении ходатайства о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.02.2020) поступления заявки №2020709740 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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, 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).

Заявленное обозначение «» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].



Противопоставленный знак «» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованной этикетки, и из словесных элементов «LA STRADA», «contemporary gelato», «prêt-à-porter crafted ice cream & sorbets», выполненных оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Наиболее значимым индивидуализирующим элементом противопоставленного знака [1] является элемент «LA STRADA», так как данный элемент выполнен крупными шрифтами в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителей, в связи с чем именно по нему происходит запоминание обозначения в целом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] было установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «LA STRADA» фонетически и семантически (в переводе с итальянского языка словесный элемент «STRADA» обозначает: «дорога» (<https://classes.ru/all-italian/dictionary-italian-russian-universal-term-46984.htm>); «LA» представляет собой определенный артикль, указывающий на женский род существительного (<https://dolcelingua.ru/2012/10/23/opredelenennyiy-artikl-v-italyanskom-yazyike-il-lo-la-l/>)) полностью входит в состав противопоставленного знака [1], что приводит к сходству сравниваемых обозначений в целом и к ассоциированию их друг с другом.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 43 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными услугам 43 класса МКТУ противопоставленного знака [1], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному и тому же роду услуг – «услуги по обеспечению продуктами и напитками», имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Однородность услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком [1] в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Коллегия обращает внимание, что доводы, приведенные заявителем в особом мнении от 06.08.2021, касаются ходатайств о приостановлении делопроизводства по настоящему делу и о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок, и уже были проанализированы по тексту заключения выше, в связи с чем не требуют дополнительных пояснений.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.06.2021, оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2021.