

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное 03.11.2016 компанией «PASTIFICIO ATTILIO MASTROMAURO GRANORO S.r.l.», Италия (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1220709, при этом установлено следующее.

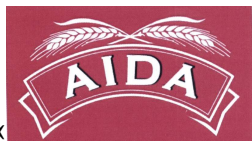


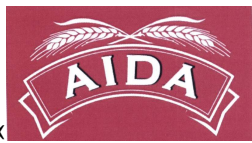
Знак «» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 13.05.2014 за № 1220709 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 30.06.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1220709 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано заключением по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1220709 в отношении

однородных товаров 30 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «Агро-Альянс», Россия) знаком



«»)» по свидетельству № 540655 [1] (приоритет 20.01.2014, товары 30 класса МКТУ).

В заключении экспертизы отмечено наличие фонетического и графического сходства сравниваемых обозначений в отношении однородных товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.11.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- господин Attilio Mastromauro (Аттилио Мастромауро) основал своё производство и создал новую пасту под брендом Granoro в 1967 году. Вся паста Granoro выпускается на единственном заводе в коммуне Корато. Сегодня макаронная фабрика занимает площадь в 35000 квадратных метров и производит более 150 различных типов высококачественных макаронных изделий и широкий спектр продуктов питания, связанных с наиболее традиционной и настоящей итальянской кухней: соусы, готовые подливки, приправы, рис, бобовые и высококачественное оливковое масло, а также печенье и супы;

- продукцию компании «PASTIFICIO ATTILIO MASTROMAURO GRANORO S.r.l.» можно приобрести в России в Интернет-магазинах;

- продукция бренда Granoro является хорошо известной для российских потребителей, популярной и востребованной на территории России, что подтверждается огромным количеством отзывов о ней на русскоязычных сайтах (например, <http://otzovik.com>, <http://irecommend.ru>);

- в феврале 2014 года между ООО "Агро-Альянс" (Россия) и Pastificio Attilio Mastromauro Granoro S.r.l. (Италия) было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, согласно которому запущен совместный проект по реализации высококачественных итальянских макарон под брендом AIDA с эксклюзивными дистрибьюторскими правами "Агро-Альянс" на территории России и СНГ.

Далее в возражении приведены подробные доводы относительно деятельности правообладателя противопоставленного знака [1] в качестве эксклюзивного дистрибьютора заявителя на территории России, а также подробный анализ представленных в доказательство данного факта документов.

Также в возражении отмечено, что на сайте ООО "Агро-Альянс" указано, что макаронные изделия под обозначением "AIDA PASTA ITALIANA" производятся итальянской компанией PASTIFICIO ATTILIO MASTROMAURO GRANORO. Данная информация приведена и на самой упаковке продукции, т.е. потребители проинформированы о правовом статусе обеих компаний и их отношении к данной продукции и не спутают производителя пасты и ее дистрибьютора/импортера.

Кроме того, приведены доводы относительно несходства знаков:

- сравниваемые обозначения не имеют звукового (фонетического) сходства и следовательно не будут вводить в заблуждение потребителя касательно производителя товаров, в том числе за счет того, что знак по международной регистрации № 1220709 включает в свой состав дополнительный словесный элемент "PASTA ITALIANA", который влияет на количество букв, звуков и слогов;

- визуальное сходство, ввиду различия правописания, букв, количества слов и шрифта, в совокупности с оригинальным изобразительным и словесным элементом, отсутствует, и можно утверждать, что потребитель будет воспринимать сравниваемые знаки целиком и следовательно, однозначно не спутает их друг с другом;

- «...проанализировав информацию из общедоступной сети Интернет, можно прийти к выводу, что спорная часть обозначения 'AIDA' имеет множество значений... Согласно пункта 4.2.3.2. Методических рекомендаций №197, предусмотрено, что: "Наличие у обозначения смыслового значения (или, наоборот, отсутствие такового) может способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными. Например, КРОН (мифический герой, титан; разновидность краски) - КРОНА (часть растения; денежная единица; монета)". Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о полной семантической (смысловой) несхожести сравниваемых обозначений...».

Изложенное позволило заявителю сделать вывод об отсутствии целостной ассоциации между сравниваемыми обозначениями и соответственно об отсутствии сходства. В пользу отсутствия сходства между сравниваемыми обозначениями говорит также известность заявляемого обозначения и активное его использование заявителем в течении длительного периода времени.

Далее в возражении указано, что заявитель согласен с неохраноспособностью элементов «PASTA» и «ITALIANA» (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

В подтверждение своих доводов заявителем представлены материалы (1), включающие распечатки из сети Интернет, распечатки фотографий упаковки, копии документов на иностранном языке без перевода.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1220709 в отношении товаров 30 класса МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны элементов «PASTA» и «ITALIANA».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты (13.05.2014) международной регистрации № 1220709 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Знак «» по международной регистрации № 1220709 представляет собой горизонтально-ориентированную этикетку, в центре которой размещено изображение ленты, в которую вписан словесный элемент «AIDA». Над лентой выполнено стилизованное изображение двух колосьев, а под лентой размещены словесные элементы «PASTA» в прямоугольнике и «ITALIANA». Все словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в цветовом сочетании «Rouge, blanc, vert et noir (красный, белый, зеленый и черный)» в отношении товаров 30 класса МКТУ: «Pâtes alimentaires, tous types de pâtes (макаронные изделия, все виды макаронных изделий)».

Анализ материалов дела показал следующее.

Слова «PASTA» и «ITALIANA» являются неохранными элементами на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризуют товары 30 класса МКТУ, указывая на их вид и происхождение (PASTA – итал. макароны, макаронные изделия, ITALIANA – итальянский, итальянка, итальянский язык), что заявителем не оспаривается.



Противопоставленный товарный знак «» [1] представляет собой горизонтально-ориентированную этикетку, в центре которой размещено изображение ленты, в которую вписан словесный элемент «AIDA». Над лентой выполнено стилизованное изображение двух колосьев. Словесный элемент выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании «красный, белый, черный» в отношении товаров 30 класса МКТУ: «изделия макаронные; макароны; спагетти; вермишель; равиоли».

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1158875 и



противопоставленного знака [1] () показал, что каждое обозначение содержит в своем составе тождественную композицию из ленты, колосьев и словесного элемента «AIDA», занимающую центральную позицию в знаках и выступающую основным индивидуализирующим элементом знаков (как было указано выше, слова «PASTA» и «ITALIANA» являются неохранными). При этом данная композиция выполнена в одинаковой цветовой гамме – красный фон, белые буквы и колосья, черная тень у букв.

Тождество основных индивидуализирующих элементов знаков обуславливает ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Смешение товарных знаков напрямую связано с областью деятельности, в которой они применяются.

Товары 30 класса МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации, идентичны товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] – макаронные изделия.

Заявителем однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1220709 и противопоставленный знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента о несоответствии знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.11.2016, оставить в силе решение Роспатента от 30.06.2016.