

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 13.05.2010. Данное возражение подано ООО «Милини», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008725954/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008725954/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «MILINI» была подана 13.08.2008 заявителем в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным. Словесный элемент представляет собой фантазийное слово «MILINI» (транслитерация – «МИЛИНИ»). Изобразительный элемент представляет собой обведенную по контуру тонкой полосой овальную плашку, в нижней части которой размещен словесный элемент, а в верхней с выходом за границу плашки расположена гирлянда, в центре которой помещено стилизованное изображение бабочки, а по краям симметрично расположены соцветия клевера. Правовая охрана обозначению испрашивается в белом и зеленом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.03.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008725954/50 всех товаров 29 класса

МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ сходно до степени смешения со знаком «Milino» по международной регистрации № 985003, ранее зарегистрированным на имя другого лица «TSC Food Products GmbH», Австрия, приоритет 23.05.2008 [1].

В Палату по патентным спорам 13.05.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008725954/50, доводы которого сводятся к тому, что по противопоставленному знаку [1] (согласно информации, полученной из баз данных ВОИС) принято решение об отказе в регистрации в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (13.08.2008) заявки №2008725954/50 на регистрацию 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 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.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой композицию из изобразительного элемента, выполненного в виде горизонтально-ориентированного овала, в верхней части которого размещено стилизованное изображение клевера и бабочки, и словесного элемента «MILINI», размещенного в центре композиции. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, буква «М» выполнена шрифтом большего размера. Правовая охрана испрашивается в белом и зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 29 класса МКТУ: «молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые».

Противопоставленный знак «MILINO MILK SNACK» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ: «eggs, milk and milk products».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) элемент «MILINI/MILINO». Данные элементы имеют одно и то же количество звуков (6 звуков), одинаковый состав согласных звуков, близкий состав гласных звуков и тождественную начальную часть (MILIN-), что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что оба элемента не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными.

Обозначенные элементы выполнены в одинаковом шрифтовом исполнении, буквами одного алфавита, что графически сближает знаки. Наличие в заявленном обозначении изобразительных элементов не оказывают существенного влияния на восприятие знаков, поскольку в данном комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). В этой связи указанное отличие не может быть признано существенным.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку второстепенность графического фактора сходства и отсутствие семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией Палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений.

Анализ товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, показывает, что они являются идентичными или однородными товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака [1], поскольку они относятся к молочным или жировым продуктам, имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров и услуг знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному изготовителю.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 29 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «MILINI» по заявке № 2008725954/50 и противопоставленный ему ранее зарегистрированный на имя другого лица знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Следует отметить, что сходство знаков и однородность товаров заявителем не оспаривались.

Что касается довода заявителя о том, что противопоставленному знаку [1] было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, необходимо отметить, что он не соответствует действительности. На приведенном заявителем сайте (<http://www.wipo.int/romarin>) содержится информация о принятом решении, согласно которому знаку «MILINO MILK SNACK» предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в том числе в отношении всех товаров 29 класса МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны элементов «MILK SNACK».

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 13.05.2010, оставить в силе решение Роспатента от 19.03.2010.