

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, рассмотрела возражение от 10.06.2013, поданное Дмитраковым И.А., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011742984, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011742984 с приоритетом от 28.12.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения круга, по краям которого помещены словесные элементы «MILANQ» и «PIZZA», выполненные жирным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а в центре – изобразительный элемент в виде круга, разделенного на три сектора, один из которых является стилизованным изображением фрагмента футбольного мяча, а два других сектора – стилизованными изображениями кусков пиццы.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.03.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что словесный элемент «MILANQ» воспринимается как слово «MILANO», означающее в переводе с итальянского языка «Милан» и воспроизводящее название соответствующего города в Италии, ввиду чего заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 30 класса МКТУ, так как местом нахождения заявителя является Российская Федерация.

Относительно словесного элемента «PIZZA» экспертиза отметила, что данное слово в переводе с итальянского языка означает «пицца», то есть воспроизводит название конкретного итальянского национального блюда, ввиду чего является неохраноспособным элементом, указывающим на вид соответствующего товара 30 класса МКТУ «пицца» и на назначение услуг 43 класса МКТУ, а для другой части товаров 30 класса МКТУ оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно их вида.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам № 146513 («MILLANO»), № 146512 («МИЛЛАНО»), № 457099 («Миллано») и № 433487 («МИЛАНО»), зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.06.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.03.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) итальянский язык не является распространенным в России, а на других языках название итальянского города Милан пишется иначе;
- 2) словесный элемент «MILANQ» не воспринимается как слово «MILANO», поскольку буква «Q» существенно отличается от буквы «O»;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными в силу наличия в заявленном обозначении слова «PIZZA».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

Кроме того, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам было дополнительно выявлено и то, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги 43 класса МКТУ, так как оно воспроизводит обозначение, которое уже используется с 2004 года, согласно сведениям из Интернета (см. <http://www.milanopizza.ru>), компанией «MILANO PIZZA».

Представитель заявителя был ознакомлен с вышеуказанным дополнительным обстоятельством, но каких-либо пояснений по нему не представил.

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

С учетом даты подачи заявки (28.12.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение. В его состав входят, в частности, выполненные оригинальным (рисованным) шрифтом буквами латинского алфавита словесные элементы «PIZZA» и «MILANO» (либо, как указывает заявитель, «MILANQ»).

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 28.12.2011 испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что шрифтовое исполнение вышеуказанных слов, имитирующее мазки кистью, обуславливает восприятие последней буквы в слове «MILANO» именно как буквы «O» с имитацией небольшого потока краски.

Вместе с тем, следует отметить и то, что характер исполнения данной шрифтовой единицы позволяет воспринимать ее саму по себе, если не обращать внимания на другие буквы слова, также и в качестве буквы «Q», на что и указывает заявитель. Однако буквы «O» и «Q» имеют очень близкие внешние начертания, а при восприятии соответствующего слова в целом сочетание последней буквы с другими буквами слова обуславливает его восприятие не как фантазийного, никому

не известного, слова «MILANQ», но исключительно как слова «MILANO», обладающего конкретным хорошо известным потребителю смысловым значением.

Так, слово «MILANO» в переводе с итальянского языка означает «Милан» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АBBYU Lingvo»). Милан – второй по величине после Рима город в Италии, крупнейший промышленный центр (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Энциклопедия «Вокруг Света»).

Исходя из изложенного, слово «MILANO» воспроизводит название города в Италии и, следовательно, может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения заявителя (в Италии), которое не соответствует действительности, поскольку заявитель находится в Российской Федерации. В силу указанного обстоятельства заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно места нахождения изготовителя товаров 30 класса МКТУ.

В свою очередь, слово «PIZZA» в переводе с итальянского языка означает «пицца» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АBBYU Lingvo»). Пицца – одно из итальянских национальных блюд, получивших широкое распространение в мире (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Кулинарная энциклопедия»).

Таким образом, данный словесный элемент воспроизводит название конкретного итальянского национального блюда и, следовательно, является ложным для всех указанных в заявке товаров 30 класса МКТУ. Так, соответствующий перечень товаров в заявке состоит из товаров, относящихся к иным родовым группам (хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое), но не содержит товара 30 класса МКТУ «пицца», относящегося к группе готовых блюд.

Что касается указанных в заявке услуг 43 класса МКТУ, относящихся к сфере общественного питания, то следует отметить, что словесный элемент «PIZZA» для них является неохраноспособным, так как характеризует данные услуги, как услуги по приготовлению и доставке пиццы, а также не обладает различительной способностью, поскольку указанное слово, как правило, используется различными пиццериями в их названиях (см. Интернет-порталы «Яндекс» и «Google»).

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими выводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, необходимо отметить и то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего соответствующие услуги 43 класса МКТУ, поскольку в целом воспроизводит обозначение, которое уже используется с 2004 года, согласно сведениям из Интернета (см. <http://www.milanopizza.ru>), компанией «MILANO PIZZA». Так, данное обозначение применяется на сайте в качестве логотипа компании, а также обнаруживается на размещенной на нем фотографии, как элемент вывески на входе в пиццерию. На этом сайте никаких указаний на заявителя не найдено.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 146513 (с приоритетом от 19.04.1996), 146512 (с приоритетом от 19.04.1996), 457099 (с приоритетом от 17.12.2010) и 433487 (с приоритетом от 29.08.2008) представляют собой словесные обозначения «MILLANO», «МИЛЛАНО», «Миллано» и «МИЛАНО», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского или русского алфавитов.

Следует отметить, что данные слова не обнаруживаются в словарях, то есть являются фантазийными.

Указанные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений в силу наличия в составе заявленного комбинированного обозначения слова «MILANO», фонетически тождественного с противопоставленными словесными товарными знаками. Фонетическое тождество данных слов обусловлено идентичным составом звуков.

У сравниваемых знаков имеются некоторые отличия по графическому критерию сходства обозначений (отличаются цветовым и шрифтовым исполнением,

составом букв и наличием в заявленном комбинированном обозначении изобразительных элементов и словесного элемента «PIZZA»), однако указанные обстоятельства имеют второстепенное значение при восприятии данных знаков в целом.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного комбинированного обозначения и противопоставленных словесных товарных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого и было установлено сходство сравниваемых обозначений.

При этом следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть они являются сходными.

Товары 30 и услуги 43 классов МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 30 и услуги 43 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

В силу указанных выше обстоятельств усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих однородных товаров и услуг одному производителю.

Изложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 146513, 146512, 457099 и 433487.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения также и требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.06.2013, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.03.2013.