


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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.05.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Щекутьевой Анной Валерьевной (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022727545, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2022727545, поданной 27.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака по заявке №2022727545 заявлено



комбинированное обозначение «».

Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022727545 в отношении всех испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ с указанием словесных элементов «PASTA FRESCA» в качестве неохраняемых.

В отношении испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ в регистрации обозначения по заявке №2022727545 в качестве товарного знака было отказано по причине несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее.

Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ITALIANO» (в переводе с итальянского языка «итальянский», см. <https://translate.yandex.ru/>) в отношении товаров 30 класса указывает на место их происхождения, не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая, что в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «ITALIANO», заявленное обозначение на имя заявителя, находящегося в России, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, то есть не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Словесные элементы «PASTA FRESCA» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, регистрация заявленного обозначения, включающего словесные элементы «PASTA FRESCA», в отношении товаров, не являющихся макаронными изделиями и не предназначенных для них способна ввести потребителя в заблуждение относительно товаров.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 30 класса МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также, установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения с обозначением со словесным элементом «SONO», заявленным ранее на государственную регистрацию под №2022705056 с датой приоритета 29.01.22 (делопроизводство не завершено), на имя Симарева Станислава Сергеевича, 197373, Санкт-Петербург, пр. Шуваловский, 55, корп. 1, кв. 87, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ.

Таким образом, регистрации обозначения по заявке №2022727545 в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ препятствует несоответствие требованиям пунктов 1, 3, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.05.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.01.2023, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель согласен с доводами относительно того, что «словесные элементы «PASTA FRESCA» являются неохраняемыми;

- заявленное обозначение не воспринимается как указание на место нахождения заявителя и место оказания услуг, поскольку словосочетание «SONO ITALIANO» фантазийное и семантически нейтральное по отношению к услугам и представляет собой указание на образ итальянца, Италии в целом, что предусматривает додумывание и образное мышление;

- Роспатент неоднократно регистрировал в качестве товарных знаков обозначения, включающие в конструкциях охраняемое слово «ITALIA/ITALIAN»:



ПРОНТО
кафе итальяно



« **ИТАЛЬЯНКА** », « **PRONTO** cafe italiano », « **ЗАВОДНАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ ШТУЧКА** », « **ИТАЛЬЯНЕЦ В РОССИИ** », «



» по свидетельствам №№ 609981, 802314, 689132, 641991, 786240, 623780, 695244, 695243, 771193, 383381, 497695, 535478, 743985, 634825, 802225;

- слово «ITALIANO», входящее в словесный элемент заявленного обозначения, не воспринимается «автономно» в силу композиционного исполнения, фантазийного характера заявленного на регистрацию словесного обозначения;

- заявленное обозначение не включает в себя на указание места производства, например, «FROM ITALY, BY ITALY» и т.д. Таким образом, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель выразил несогласие со сходством до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным, так как отсутствует фонетическое, семантическое и визуальное сходство сопоставляемых обозначений. Также заявитель сообщает, что ресторан под названием «Sono Asia» закрыт с осени 2022 года.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022727545 для всех допустимых товаров и услуг.

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

С учетом даты (27.04.2022) поступления заявки №2022727545 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства

экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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

звучков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звуко сочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний 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 пункте 42 Правил, 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.


На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022727545 заявлено



словесное обозначение « », состоящее из окружности, внутри которой

нанесены словесные элементы «SONO ITALIANO», «PASTA FRESCA», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительные элементы в виде дугообразных фигур.

Правовая охрана товарного знака по заявке №2022727545 испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Противопоставленное обозначение «» по заявке №2022705056, выполнено буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 39, 40, 41, 43 классов МКТУ. Роспатентом 06.09.2023 вынесено решение о признании заявки №2022705056 отозванной, что устраняет основание для противопоставления данного обозначения.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Обратившись к словарно-справочным источникам коллегия установила значение слов, входящих в заявленное обозначение:

«PASTA FRESCA» - свежая паста (группа макаронных изделий - наиболее характерна для Северной Италии), свежеприготовленная паста, сырая паста (Итальяно-русский универсальный словарь <https://translate.academic.ru/pasta%20fresca/it/ru/>);

«SONO» - форма итальянского глагола «essere», который переводится как «быть, находиться», с местоимением «я» имеет форму «sono»;

«ITALIANO»- итальянский, итальянец.

Для значения фразы «Я — итальянец» в обозначении не хватает артикля «un» - «sono un italiano», а в заявленном варианте исполнения слова «SONO ITALIANO» имеют лишь значение слов, входящих в их состав, так как в целом грамматически верной конструкции словосочетания не образуют.

Заявитель в рамках доводов возражения согласился с исключением из объема правовой охраны словесных элементов «PASTA FRESCA», следовательно, коллегия повторно не анализирует несоответствие этих словесных элементов пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении словесных элементов «ITALIANO PASTA FRESCA» заявленного обозначения, они могут быть восприняты единым значением «итальянская свежая паста», то есть действительно воспринимаются как указывающие не только на вид товара, но и на место его производства. При этом словесные элементы «ITALIANO PASTA FRESCA» являются доминирующими в заявленном обозначении.

Данные ассоциации еще более усиливаются тем, что испрашиваемые товары 30 класса МКТУ «*вермишель; соусы для пасты; спагетти; макаронны; лапша [макаронные изделия]*» ассоциируются с Италией, как местом производства товаров, ввиду того, что являются традиционными национальными блюдами этой страны.

Учитывая значительный процент импорта итальянских макаронных изделий на территорию России, словесные элементы «ITALIANO PASTA FRESCA» должны оставаться свободными, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар, служат указанием на место его производства или сбыта, а также место нахождения производителя. Такое обозначение не может принадлежать какому-либо одному лицу и, следовательно, выполнять индивидуализирующую функцию товаров и услуг одного лица, то есть является неохранным элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В поступившем возражении заявитель отразил свою позицию о согласии с неохраноспособностью словесных элементов «PASTA FRESCA», однако не отразил свое отношение к способности этих слов вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойств части товаров 30 класса МКТУ, не являющихся макаронными изделиями.


Так, часть испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ «*мука; продукты зерновые; хлеб; выпечка и изделия кондитерские; соусы*» не являются макаронными изделиями, поэтому словесные элементы «PASTA FRESCA» (свежая паста) неверно ориентируют потребителей относительно вида и свойств перечисленных товаров.

В данной части коллегия установила несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении способности словесного элемента «ITALIANO» вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров 30 класса МКТУ, заявитель выразил несогласие.

Вместе с тем, выше в настоящем заключении уже было установлено, что словесные элементы «ITALIANO PASTA FRESCA», присутствующие в составе заявленного обозначения, могут быть переведены как «итальянская свежая паста», что характеризует одновременно вид товара, а также место его производства.

Заявитель Индивидуальный предприниматель Щекутьева А.В. находится в Российской Федерации, а не в Италии, поэтому доводы экспертизы о том, что

рассматриваемое обозначение «  » способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товаров, следует признать правомерными.

Коллегия отмечает также, что заявителем не проиллюстрирована географическая мотивированность выбора обозначения, вызывающего однозначные ассоциации с определенным происхождением товаров. Наличие у заявителя производства на территории Италии не продемонстрировано материалами возражения.

Таким образом, заявленное обозначение способно порождать в сознании потребителя представление о месте нахождения изготовителя товаров, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем является лицо, расположенное в совершенно другом регионе.


Выводы оспариваемого решения о несоответствии обозначения по заявке №2022727545 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ коллегия признает обоснованными.

Что касается доводов заявителя, относительно практики регистрации слов «итальянец», «итальянка», «итальянский» в качестве товарных знаков, следует отметить следующее. Коллегия отмечает, что каждое обозначение уникально и

возможность его регистрации рассматривается индивидуально. Заявленное обозначение не является малоизвестным географическим наименованием или наименованием, не способным ассоциироваться с конкретным местом производства товаров (например, наименованием гор, озер, рек), не является обозначением, содержащим несколько элементов.

Большинство из приведенных в пример товарных знаков зарегистрированы в отношении услуг. При этом, неверное восприятие, связанное с местом происхождения товаров, очевидно, является вероятным, в то время как представление об ином месте оказания услуг не представляется возможным.

Анализ обозначения по заявке №2022727545 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обозначение «  » по заявке №2022705056 было правомерно противопоставлено Роспатентом, так как в заявленном и противопоставленном обозначениях совпадает слово «SONO», которое определяет некоторую степень фонетического сходства, несмотря на отличие в длине звукового ряда. Обозначения могут быть восприняты как серия знаков одного производителя.

Испрашиваемые товары 30 класса МКТУ, представляющие собой макаронные изделия, хлебобулочные изделия, муку, кондитерские изделия и соусы присутствуют также в перечне противопоставляемого обозначения. Учитывая высокую степень однородности товаров 30 класса МКТУ, а также сходство заявленного и противопоставленного обозначений, данное противопоставление было верно указано Роспатентом, в качестве основания препятствующего государственной регистрации товарного знака по заявке №2022727545.

Вместе с тем, Роспатентом 06.09.2023, то есть после заседания коллегии по рассмотрению возражения в отношении заявки №2022727545, было принято решение о признании заявки № 2022705056 отозванной. На этом основании данное обозначение, имеющее более ранний приоритет, не подлежит дальнейшему противопоставлению.

Устранение препятствий по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, тем не менее, не преодолевает несоответствие обозначения по заявке №2022727545 требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 27.01.2023.