

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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, рассмотрела возражение, поступившее 10.03.2020, поданное Харламовым Валерием Викторовичем, г. Батайск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке № 2019704210, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019704210, поданной 05.02.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 30, услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение

Роспатентом 23.01.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019704210 в отношении всех товаров 05, 30, услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее, что в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- доминирующее положение в обозначении занимают словесный элемент «ПАНИТО», который является транслитерацией слова «PANITO», в переводе с испанского языка на русский язык означает – кукурузная лепешка (см. Испанско – русский словарь, сайт <https://www.webtran.ru/translate/spanish/from-russian/>; Словари в поисковой системе Google, на сайте <https://translate.google.ru/#view=home&op=translate&sl=es&tl=ru&text=panito>) и изобразительный элемент в виде натуралистического изображения крупнозернистого хлебца круглой формы в ракурсе, расположенного под небольшим наклоном к горизонтали и оформленного по периметру в хаотичном порядке листками петрушки и базилика, веточками укропа и кубиками сыра;

- в отношении части заявленных товаров, например товаров 05 класса МКТУ «хлеб диабетический для медицинских целей», товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые; хлеб; хлеб из пресного теста» и взаимосвязанных с этими товарами услуг 35 класса МКТУ - все виды рекламы товаров, а также «информационные советы в области выбора товаров; исследования конъюнктурные и маркетинговые; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», а также услуг 39 класса МКТУ, связанных с транспортировкой; упаковкой и хранением товаров, обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку полностью состоит из неохраемых элементов, указывающих на вид товаров и назначение оказываемых услуг;

- для всех иных заявленных товаров и услуг, регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров и назначения оказываемых услуг;

- словесный элемент «Панито» заявленного обозначения сходен фонетически до степени смешения со знаком «PANETTO» по международной регистрации № 630706, правообладатель: «Uldo-Backmittel GmbH», Dornierstrasse 14 89231 Neu-Ulm, приоритет от 20.03.1995 (срок действия регистрации продлен до 29.12.2024) для услуг 35 класса МКТУ «реклама», признанных однородными части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.03.2020, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «ПАНИТО» обладает различительной способностью, так как словесный элемент «Panetto» по международной регистрации № 630706 сходен до степени смешения с заявленным обозначением по заявке № 2019704210;
- установление юридического факта обладания словесных элементов «Panetto» и «ПАНИТО» различительной способностью, противоречит выводам экспертизы, основанным на исследовании словесного элемента «ПАНИТО» в словарных источниках;
- в результате поиска слова «ПАНИТО» в разных информационных сетях Интернет: Яндекс, Google не было выявлено ссылки на испанский словарь и перевода слова «ПАНИТО» с испанского языка как «кукурузная лепешка»;
- при покупке товаров, маркируемых заявленным обозначением, потребитель не будет проводить лингвистическое исследование и пользоваться словарями;
- вывод об отсутствии различительной способности у всего заявленного обозначения не обоснован, при этом заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение;
- заявителем приведены выдержки из законодательства, методических рекомендаций, судебных актов и т.д.;
- вся композиция заявленного обозначения обладает различительной способностью и является фантазийным по отношению к деятельности заявителя;

- в сети Интернет выявлено слово «Панита», которое означает «раковина». См. электронный словарь: <https://rus-synonim-dict.slovaronline.com/216953-панита>;
- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 630706 не сходны до степени смешения на основе общего впечатления с позиции рядового потребителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05, 30, услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (05.02.2019) заявки № 2019704210 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не

обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось

потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



является комбинированным, состоит из словесного элемента «Панито», натуралистического изображения крупно-зернистого хлебца с листками зелени и кубиками сыра, расположенных на фоне овальных разводов. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «вещества диетические для медицинских целей; волокна пищевые; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей»; товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые; галеты солодовые; закуски легкие на основе хлебных злаков; крекеры; продукты зерновые; сухари; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]»; услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; анализ себестоимости; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие

потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; посредничество коммерческое [обслуживание]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», услуг 39 класса МКТУ «транспортировка; упаковка и хранение товаров; аренда складов; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; перевозка грузовым автотранспортом; посредничество при перевозках; расфасовка товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение товаров на складах; экспедирование грузов».


Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из источников, приведенных в заключении по результатам экспертизы, следует, что словесный элемент «Панито» заявленного обозначения представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита слова «Panito», имеющего перевод с испанского на русский язык «кукурузная лепешка». Данные сайтов представляют собой электронные словари и заявителем никоим образом не опровергнуты. При этом натуралистическое изображение крупно-зернистого хлеба

усиливает восприятие элемента «Панито» в качестве зернового кукурузного продукта питания. Таким образом, смысловое и визуальное восприятие заявленного обозначения очевидно и домысливания не требует.

Графическая проработка словесного элемента «Панито» заявленного обозначения не приводит к утрате его словесного характера и иному смысловому значению.



Заявленное в качестве товарного знака обозначение  – это средство индивидуализации заявленных товаров и услуг определенного юридического лица или индивидуального предпринимателя (статья 1477 Кодекса) – в данном случае – заявителя.

Таким образом, в отношении части заявленных товаров, например, товаров 05 класса МКТУ (например, «хлеб диабетический для медицинских целей» и т.д.), товаров 30 класса МКТУ (например, «хлеб; хлеб из пресного теста» и т.д.) и сопутствующих этим товарам услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламой, сбытом, исследованием рынка товаров, услуг 39 класса МКТУ, связанных с транспортировкой, хранением, упаковкой товаров, заявленное обозначение без домысливания прямо, а не через ассоциации, в силу заложенного в него смысла в целом не обладает различительной способностью, поскольку полностью состоит из неохраемых элементов, указывающих на вид товаров и назначение услуг, что не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Заявитель считает, что заявленное обозначение является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к заявленному перечню товаров и услуг. Однако, как было установлено выше, в силу заложенного в него смысла заявленное обозначение является описательным и никакого другого значения не имеет. Выявление заявителем слова «Панита», которое означает «раковина» не приводит к преодолению вышеуказанных мотивов для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. При этом данное слово имеет иное окончание «-а».

Документального подтверждения приобретенной различительной способности заявленного обозначения до даты подачи заявки представлено не было.

В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров и услуг требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении другой части товаров 05 класса МКТУ (например, «вещества диетические для медицинских целей; волокна пищевые; продукты диетические пищевые для медицинских целей» и т.д.), товаров 30 класса МКТУ (например, «галеты солодовые; крекеры» и т.д.) и сопутствующих им услуг 35, 39 классов МКТУ, не имеющих отношения к кукурузным лепешкам, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг, что противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению противопоставлен знак «**PANETTO**» по международной регистрации № 630706, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: «Uldo-Backmittel GmbH», Dornierstrasse 14 89231 Neu-Ulm, приоритет от 20.03.1995 (срок действия регистрации продлен до 29.12.2024) в отношении услуг 35 класса МКТУ «conseils en publicite» («советы по рекламе»).

Сравниваемые словесные элементы «Панито» / «PANETTO» (произносится как «панетто») имеют близкое звучание, обусловленное тождеством согласных звуков «п-н-т-» / «р-п-тто», расположенных в одинаковом порядке и близким произношением гласных звуков «-а-и-о» / «-а-е-о», что обуславливает фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов.

Анализ общедоступных словарей и справочников показал, что элемент «PANETTO» в переводе с итальянского на русский язык означает: «булка, хлебец, кусок, брусок» (см. электронный словарь: <https://translate.academic.ru>). Словесный элемент «Панито» в русском словаре не выявлен. В связи с указанным, сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства словесных

обозначений заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 630706 не представляется возможным.

Визуально заявленное обозначение и знак по международной регистрации № 630706 разнятся за счет графической проработки заявленного обозначения, либо стандартного исполнения букв словесного элемента противопоставленного знака. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Ввиду сходства словесных элементов «Панито» / «PANETTO» по фонетическому критерию сходства заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 630706 ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых услуг 35 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная» заявленного обозначения и услуги 35 класса МКТУ «conseils en publicite» («советы по рекламе») противопоставленного знака соотносятся как род (вид) («услуги в области рекламы»), имеют общее назначение, круг потребителей, что обуславливает их однородность и заявителем не оспаривается.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной

регистрации № 630706 являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 23.01.2020.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.03.2020, оставить в силе решение Роспатента от 23.01.2020.