

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 09.09.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Милано», г. Саранск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.05.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2008727787/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008727787/50 с приоритетом от 29.08.2008 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию заявленное обозначение представляет собой искусственно образованное слово «МИЛАНО», написанное буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения и совпадающее с отличительной частью фирменного наименования заявителя.

Решением Роспатента 20.05.2010 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 (1), 6 (1,2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «МИЛЛНО», «MILLANO» по свидетельствам № 146512, 146513 с приоритетом от 19.04.1996, срок действия регистраций продлен до 19.04.2016; со словесным товарным знаком «MELANO» по свидетельству № 172124 с приоритетом от 10.07.1997, срок действия регистрации продлен до 10.07.2017; со словесным товарным знаком «Милана» по свидетельству № 224039 с приоритетом от 04.12.2000; со словесным элементом «МИЛНА» комбинированного товарного знака по свидетельству № 241373 с приоритетом от 16.08.2001; со словесным товарным знаком «МИЛНА» по свидетельству № 346985 с приоритетом от 03.04.2006; со словесным элементом «MILANA» комбинированного товарного знака по свидетельству № 357033 с приоритетом от 20.07.2006; со словесными элементами «MILANA», «МИЛНА» комбинированных товарных знаков по свидетельствам № 376484, 376485 с приоритетом от 20.04.2007; с элементом «MILANO» знака по международной регистрации № 1000443 с конвенционным приоритетом от 31.07.2008;
2. правообладателями противопоставленных товарных знаков являются ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», г. Москва (свидетельства № 146512, 146513), «Фудзи Ойл Ко., Лтд.», Япония (свидетельство № 172124), ООО «МИЛНО», г. Уфа (свидетельство № 224039), ЗАО «ФИРМА «ГИГИЕНА», г. Екатеринбург (свидетельство № 241373), ООО «Кинг-Лион Фудс», г. Москва (свидетельство № 346985),

Сафонова Лариса Юрьевна, г. Зарайск (свидетельство № 357033), Бронникова Ольга Леонидовна, г. Киров (свидетельства № 376484, 376485), «Cosmit S.p.A.», Италия (международная регистрация № 1000443) соответственно;

3. правовая охрана товарным знакам по указанным свидетельствам предоставлена в отношении товаров 29, 30, 32, услуг 35, 42 классов МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 29, 30, 32, услугам 35, 43 классов МКТУ;
4. заявленное обозначение представляет собой географическое наименование, которое может быть воспринято как указывающее на место производства товаров: «МИЛАНО» (MILANO) итал. – Милан, город в Италии (см. Яndex.Словари, атлас «The Times Atlas of the World. New generation edition»);
5. поскольку заявитель находится в городе Саранске, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров/услуг и места нахождения их производителя.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.09.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- в настоящее время правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 281163 прекращена полностью на основании решения Роспатента от 13.07.2010;
- заявитель считает возможным регистрацию заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, однородных услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 281163.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении перечня услуг 35 и 43 классов МКТУ по заявке № 2008727787/50.

Лицо, подавшее возражение, уведомленное о дате и месте проведения заседания коллегии, состоявшейся 23.11.2010, отсутствовало.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (29.08.2008) поступления заявки № 2008727787/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 за № 4322 (далее — Правила).

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.

Правилами установлено, 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил).

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.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил. 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение «МИЛАНО» по заявке № 2008727787/50 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2008727787/50.

Анализ заявленного обозначения «МИЛАНО» показал, что оно представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита широко известного географического наименования «MILANO» - Милан – город в Северной Италии (см. <http://slovari.yandex.ru>). Таким образом, заявленное обозначение способно вызвать у потребителя представление о том, что товары, для маркировки которых оно предназначено, имеют происхождение из Милана, что не соответствует действительности, поскольку заявителем является предприятие из города Саранска, не имеющее географической мотивации на регистрацию данного товарного знака. Иными словами заявленное обозначение способно породить ассоциативное представление о месте нахождения изготовителя товаров и, следовательно, способно ввести потребителя в заблуждение. Таким образом, вывод касательно введения потребителя в заблуждение относительно места производства товаров признан коллегией правомерным.

В отношении регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания как способного ввести потребителя в заблуждение относительно места оказания услуг коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. В отношении части услуг заявленное обозначение будет восприниматься как фантазийное, и характеристики этих услуг не будут связаны с географическим происхождением. Так, у потребителя не возникнет ложных ассоциаций по поводу того, где именно оказываются услуги баров или ресторанов. И, наоборот, у потребителя возникнет представление о конкретном географическом объекте (в данном случае - Милан, Италия) в случае оказания услуг по предоставлению временного жилья (например, гостиницы или услуги баз отдыха).

Следовательно, вывод касательно введения потребителя в заблуждение относительно места оказания услуг 35, части услуг 43 классов МКТУ признан коллегией ошибочным.

Противопоставленный товарный знак "МИЛЛАНО" (1) по свидетельству № 146512 с приоритетом от 19.04.1996 выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Срок действия регистрации продлен до 19.04.2016. Правовая охрана противопоставленного знака (2) действует в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак "MILLANO" (2) по свидетельству № 146513 с приоритетом от 19.04.1996 выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Срок действия регистрации продлен до 19.04.2016. Правовая охрана противопоставленного знака (2) действует в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак "MELANO" (3) по свидетельству № 172124 с приоритетом от 10.07.1997 выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Срок действия регистрации продлен до 10.07.2017. Правовая охрана противопоставленного знака (3) действует в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак "Милана" (4) по свидетельству № 224039 с приоритетом от 04.12.2000 выполнен стандартным шрифтом, буквами русского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. В соответствии с решением Роспатента от 09.07.2010 правовая охрана товарного знака (4) прекращена полностью.

Противопоставленный товарный знак (5) по свидетельству № 241373 с приоритетом от 16.08.2001 является комбинированным. Словесный элемент представляет собой слово «МИЛНА», выполненное стилизованным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Под

словесным элементом «МИЛАНА» расположены изобразительные элементы в виде ленты и стилизованного цветка – ромашки. Правовая охрана противопоставленного знака (5) действует, в том числе в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в светло-сером и черном цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак "МИЛАНА" (6) по свидетельству № 346985 с приоритетом от 03.04.2006 выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана противопоставленного знака (6) действует, в том числе в отношении товаров 29, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак (7) по свидетельству № 357033 с приоритетом от 20.07.2006 является комбинированным. Словесный элемент представляет собой слово «MILANA», выполненное стилизованным шрифтом, заглавными буквами белого цвета латинского алфавита и очерченного двумя линиями белого цвета. При этом словесный элемент «MILANA» расположен на фоне прямоугольника черного цвета. Правовая охрана противопоставленного знака (7) действует, в том числе в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак (8) по свидетельству № 376484 с приоритетом от 20.04.2007 является комбинированным. Словесный элемент представляет собой слово «MILANA», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Сверху и снизу от словесного элемента «MILANA» расположены орнаментальные рисунки. Правовая охрана противопоставленного знака (8) действует, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в темно-синем, голубом, белом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак (9) по свидетельству № 376485 с приоритетом от 20.04.2007 является комбинированным. Словесный элемент представляет собой слово «МИЛАНА», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Сверху и снизу от

словесного элемента «МИЛНА» расположены орнаментальные рисунки. Правовая охрана противопоставленного знака (9) действует, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в темно-синем, голубом, белом цветовом сочетании.

Противопоставленный словесный знак (10) по международной регистрации № 1000443 с конвенционным приоритетом от 31.07.2008 представляет собой словосочетание «I SALONI MILANO», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана противопоставленному знаку (10) предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Основным индивидуализирующим элементом в противопоставленном знаке (10) является словесный элемент «MILANO», на который падает логическое ударение.

В комбинированных противопоставленных знаках (5,7-9) основным элементом является словесный элемент «МИЛНА» (5,9), «MILANA» (7,8), акцентирующий на себе внимание потребителей в первую очередь.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-10) на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-10) показал, что они являются фонетически сходными в силу тождественности по звучанию элементов «МИЛНО» - «MILANO» (10) – «МИЛЛНО» (1) - «MILLANO» (2), первой части (MILAN-.../МИЛАН-...) (4-9), при этом совпадает большая часть звуков, расположенных в одном порядке; близости произношения «МИЛНО» - «MELANO» (МЕЛНО) (3).

Сравнительный анализ по графическому фактору сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1,4,5,6,9) показал, что они являются графически сходными в силу использования при их написании букв одного алфавита (русский). В заявлении обозначении и

противопоставленных знаках (2,3,7,8,10) графика букв «М», «А», «О» идентична, что сближает их по графическому критерию сходства.

Значение у знаков (1-9) как самостоятельных лексических единиц отсутствует, в то время как заявленное обозначение ассоциируется с городом Миланом в Италии, что не позволяет провести сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений. Словесный элемент знака (10) «MILANO» переводится как «Милан» (см. <http://slovari.yandex.ru>). Следовательно, заявленное обозначение и знак (10) семантически близки за счет подобия заложенных в обозначениях идей.

Фонетический и графический факторы сходства являются основополагающими для признания заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-9) сходными. Фонетический, графический и семантический факторы сходства являются основополагающими для признания заявленного обозначения и противопоставленного знака (10) сходными.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-10) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 29, 30, 32, услуги 35, часть услуг 43 класса МКТУ перечня заявленного обозначения и товары 29, 30, 32, услуги 35, 42 классов МКТУ противопоставленных знаков (1-10) относятся к общим родовым понятиям (продукты питания, напитки, рекламные услуги и т.д.), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными и заявителем не оспаривается.

Следовательно, вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29, 30, 32, услуг 35 классов МКТУ является правомерным.

Вместе с этим, следует отметить, что решение Роспатента в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

В отношении услуг 43 класса МКТУ перечня заявленного обозначения, связанных с оказанием услуг по приготовлению пищевых продуктов и напитков для употребления, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В соответствии с решением Роспатента от 09.07.2010 правовая охрана знака (4) прекращена на территории Российской Федерации в отношении услуг 43 класса МКТУ до даты подачи настоящего возражения. Кроме того, правовая охрана товарного знака «Милано» по свидетельству № 281163 также была прекращена полностью в соответствии с решением Роспатента от 02.02.2010, в связи с чем, данное противопоставление в отношении однородных услуг было снято экспертизой в заключении по результатам экспертизы. Поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (24.09.2010) правовая охрана данных знаков уже не действовала, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 43 класса МКТУ. И, как уже указывалось выше, потребитель не будет введен в заблуждение относительно места оказания в отношении части услуг 43 класса МКТУ.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 09.09.2010, отменить решение Роспатента от 20.05.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2008727787/50 в качестве товарного знака для следующих услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**

(511) 43 - закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.