

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.04.2013, поданное ООО «Интел», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069612, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 08.02.2011 за №1069612 с конвенционным приоритетом от 18.10.2010 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Oenoforos AB, Швеция (далее - правообладатель).

Оспариваемый знак по международной регистрации №1069612 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, в верхней части которого по центру расположен изобразительный элемент в виде орнамента, в нижней части - словесный элемент «L NOSTRO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.04.2013 против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1069612, мотивированное несоответствием оспариваемого знака требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками: «TERRA NOSTRA» (словесный) по свидетельству №345258, «TERRA NOSTRA» (комбинированный) по свидетельству №468646, «Casa Nostra» по свидетельству №454178, зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ по всем признакам сходства словесных элементов;

- по фонетическому критерию сравниваемые обозначения «TERRA NOSTRA» - «Casa Nostra» - «IL NOSTRO» сходны, так как включают сходные словесные элементы «NOSTRA» - «NOSTRO»;

- при этом в оспариваемом знаке логическое ударение падает на словесный элемент «NOSTRO», который выполняет основную индивидуализирующую роль, элемент «IL» не оказывают существенного влияния на общее восприятие обозначения потребителем;

- визуальное сходство обусловлено тем что, сравниваемые словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, состоят из двух слов, где второе совпадает по длине и выполнено из одинаковых, за небольшим исключением, графических символов;

- с точки зрения семантики обозначения «TERRA NOSTRA» - «Casa Nostra» - «IL NOSTRO» являются лексическими единицами итальянского языка. В переводе с итальянского языка на русский словосочетания «TERRA NOSTRA» означает «наша земля», «Casa Nostra» - «наш дом», «IL NOSTRO» - «наш». Из вышеприведенной информации из словарей можно сделать вывод о семантическом сходстве сравниваемых товарных знаков;

- сопоставляемые товары 33 класса МКТУ являются однородными;

- лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что им досрочно прекращена правовая охраны словесного товарного знака «IL NOSTRO» по свидетельству №290057 с целью не допустить «размывания» товарных знаков «TERRA NOSTRA», «Casa Nostra»;

- кроме того, алкогольная продукция, маркированная словесным товарным знаком «TERRA NOSTRA» и комбинированным товарным знаком со словесным

элементом «TERRA NOSTRA», хорошо известна и узнаваема российским потребителем, а продукция под товарным знаком «Casa Nostra» находится в стадии создания;

- кроме того, продукция, маркируемой обозначением «IL NOSTRO», не содержится в едином реестре декларации о соответствии.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- копия соглашения №15/2010 от 24.03.2010 о производимой продукции под обозначением «TERRA NOSTRA» – [1];

- копия лицензионного договора № ДЛ-39/2010 от 28.09.2010 между ООО «Интел» и ООО «Торговый Дом «Русьимпорт» – [2];

- копии грузовых таможенных деклараций за 2010-2013 – [3];

- копии деклараций о соответствии алкогольной продукции за 2010 - 2012 – [4];

- копии свидетельств о государственной регистрации алкогольной продукции (2011, 2012 гг.) – [5];

- копии сертификатов соответствия с 2010 – 2013гг. – [6];

- копия санитарно-эпидемиологического заключения – [7];

- информационные материалы выпускаемой продукции, маркированной обозначением «TERRA NOSTRA» – [8];

- копии страниц каталога выпускаемой продукции – [9];

- копия диплома одобрения (2011 г.) – [10];

- копии страниц каталога «Награды продукции Русьимпорт на международных конкурсах 2008-2011 гг. и дайджест публикаций в СМИ» – [11];

- копия соглашения № 36/2011 от 15.11.2011 о производимой продукции под обозначением «Casa Nostra» – [12];

- дизайн-макет этикетки продукции под обозначением «Casa Nostra» – [13];

- информация из сети Интернет о правилах орфоэпии в неударяемых слогах на месте гласных «а» и «о» – [14];

- копии словарно-справочных изданий – [15];

- копия решения об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения «Vino Nostro» по заявке № 2011717338 – [16];

- копия решения Палаты по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «IL NOSTRO» по свидетельству № 290057 – [17];

- фотография бутылки, маркированной обозначением «TERRA NOSTRA» – [18];

- распечатки регистраций №966664, №1060969, №1129724 – [19];

- копия информационного письма Федеральной службы по аккредитации – [20].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1069612 недействительным полностью.

Правообладатель и его представитель в установленном порядке были уведомлены о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам. Однако на указанную дату заседания правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегией Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (18.10.2010) международной регистрации №1069612 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше 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, 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 и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Оспариваемый знак представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, в верхней части которого по центру расположен изобразительный элемент в виде орнамента, в нижней

части - словесный элемент «IL NOSTRO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленные товарные знаки: «TERRA NOSTRA» по свидетельству №345258 – (1) «Casa Nostra» по свидетельству №454178 – (2) представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №468646 – (3) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «TERRA NOSTRA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы мужчины, расположенный над словесным элементом.

Правовая охрана знакам (1-3) предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельств.

Сопоставление обозначений «IL NOSTRO» - «TERRA NOSTRA» - «Casa Nostra» показало, что оспариваемый знак включает в себя элемент «NOSTRO», сходный фонетически и семантически с элементом «NOSTRA» противопоставленных знаков (1-3), указанное обстоятельство свидетельствует о фонетическом и семантическом сходстве сравниваемых знаков (слова *nostro* – в переводе с итальянского языка на русский - «наш», слово «NOSTRA» в переводе с итальянского языка означает наша).

При этом следует отметить, что словесный элемент «NOSTRA» содержится во всех противопоставленных знаках (1-3) и положен в основу серии знаков одного правообладателя, поэтому вхождение в оспариваемый товарный знак фонетически и семантически сходного элемента, исключительное право на которое принадлежит иному лицу, приводит к выводу о сходстве оспариваемого знака с противопоставленными.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить следующее. Между оспариваемым и противопоставленными ему товарными знаками (1-3) имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием изобразительных элементов

в оспариваемом и противопоставленном (3) знаках. Однако в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего они не могут повлиять на вывод о сходстве знаков.

Сравнение перечней товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сопоставляемых товарным знакам с целью определения их однородности показало, что они однородны, в виду их идентичности («алкогольные напитки»).

В силу указанного при маркировке однородных товаров 33 класса МКТУ обозначениями, содержащими сходные словесные элементы, возможно возникновение у потребителей представления о производстве этих товаров из одного коммерческого источника. В связи с чем сравниваемые товарные знаки будут смешиваться в гражданском обороте.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков и однородность товаров позволяют коллегии Палаты по патентным спорам признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии знака по международной регистрации №1069612 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 08.04.2013, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069612 недействительным полностью.