

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 09.02.2016 возражение компании Lidl Stiftung & Co. KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1069620 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1069620 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 04, 06, 09, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 31 и 34 классов МКТУ. Действие данной международной регистрации знака было расширено на территорию Российской Федерации 13.12.2013 (далее – дата территориального расширения).

Знак по международной регистрации № 1069620 представляет собой словесное обозначение «MELINERA», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 09.10.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «MELINERA» по международной регистрации № 1069620. Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку в отношении товаров 20 класса МКТУ был мотивирован в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что рассматриваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ с

товарным знаком по свидетельству № 462493, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.02.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.10.2015. Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как они отличаются друг от друга составом звуков, букв и семантикой.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «MELINERA» по международной регистрации № 1069620 в отношении всех товаров 20 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака.

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

С учетом даты территориального расширения (13.12.2013) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации 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 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 14.4.3 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.

Знак по международной регистрации № 1069620 с датой территориального расширения от 13.12.2013 представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «MELINERA». Предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 462493 с приоритетом от 16.06.2011 представляет собой словесное обозначение «MALINERO», выполненное также стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака по международной регистрации № 1069620 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 462493 («MELINERA» – «MALINERO») показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия у них одинакового количества слогов (4 слога) и звуков (8 звуков), полного совпадения состава согласных звуков (включая начальный – «М») и весьма близкого состава гласных звуков. При этом данные слова

выполнены заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита одинаковым (стандартным) шрифтом, а также являются фантазийными, не имеющими того или иного определенного смыслового значения, поскольку они не были обнаружены в каких-либо словарях (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике» – <http://dic.academic.ru>»).

Исходя из изложенного, сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия (отличие лишь в 2 буквы), ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Товары 20 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку, и товары 20 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, совпадают, соотносятся как род-вид либо относятся к одним и тем же родовым группам, то есть являются однородными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Ввиду данного обстоятельства усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих (однородных) товаров 20 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого знака «MELINERA» по международной регистрации № 1069620 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 20 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.02.2016, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.10.2015.