


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 (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 поступившее 09.10.2023 возражение, поданное Колесниковым С.Е., Брянская область (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022756336, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022756336 с датой поступления от 16.08.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.06.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022756336 в отношении части товаров 30 класса МКТУ, при этом в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ, а также иной части товаров 30 класса МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «ИТАЛЬЯНЦЫ и ВИНО» (по свидетельству №926358 с приоритетом от 21.03.2022) в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «Итальянцы в Тбилиси» (по свидетельству №890970 с приоритетом от 31.01.2022) в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «ИТАЛЬЯНЕЦ» (по свидетельству №634825 с приоритетом от 29.12.2016) в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «ИТАЛЬЯНКА» (по свидетельству №383381 с приоритетом от 16.05.2007) в отношении товаров 30 МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [4];



- с товарным знаком «паста · пицца · тарантелла» (по свидетельству №911096 с приоритетом от 10.08.2022) в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [5].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.10.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [1-5] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2022756336, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [ИТАЛЬЯНЦЫ], в то время

как противопоставленные товарные знаки имеют следующие звучания [ИТАЛЬЯНЦЫ И ВИНО], [СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН ИТАЛЬЯНЦЫ В ТБИЛИСИ], [ИТАЛЬЯНЕЦ], [ИТАЛЬЯНКА], [ИТАЛЬЯНКА ПАСТА ПИЦЦА ТАРАНТЕЛЛА], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-5] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможность сравнить два товарных знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, увиденном раньше.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.06.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ.

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

С учетом даты (16.08.2022) поступления заявки №2022756336 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний 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 настоящем пункте, 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из геометрической фигуры в виде четырехугольника с чёрным фоном, из изобразительного элемента, а также из словесного элемента «ИТАЛЬЯНЦЫ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ.

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительный, так и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «ИТАЛЬЯНЦЫ», который выполняет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, а также части товаров 30 класса МКТУ, основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак «ИТАЛЬЯНЦЫ и ВИНО» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными и строчной буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что в противопоставленном товарном знаке [1] словесный элемент «ИТАЛЬЯНЦЫ» является значимым, поскольку он выполнен крупным шрифтом в начальной части обозначения и именно с него начинается его восприятия потребителями. Следовательно, данный словесный элемент должен учитываться при анализе сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1].



Противопоставленный товарный знак « **Итальянцы в Тбилиси** » [2] является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде горного пейзажа, а также из словесных элементов «СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН», «ИТАЛЬЯНЦЫ», «в Тбилиси», выполненные стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами русского алфавита. Словесные элементы «СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН» указаны в качестве неохраняемых элементов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что, так как словесные элементы «СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН» являются неохраняемыми в составе противопоставленного обозначения [2], они не будут учитываться при оценке сходства до степени смешения заявленного обозначения и данного противопоставления.


Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Коллегия отмечает, что в противопоставленном товарном знаке [2] словесные элементы «в Тбилиси» являются слабым элементом, поскольку указывают на место оказание услуг правообладателем данного обозначения.

При этом словесный элемент «ИТАЛЬЯНЦЫ» указанного противопоставления является фантазийным по отношению к зарегистрированным услугам 35, 43 классов МКТУ, ввиду чего является сильным элементом данного обозначения.

Противопоставленный товарный знак  [3] является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде повара, и из словесного элемента «ИТАЛЬЯНЕЦ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного товарного знака [3] является элемент «ИТАЛЬЯНЕЦ», который выполнен крупным шрифтом в центральной части товарного знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание обозначения в целом.

Противопоставленный товарный знак «ИТАЛЬЯНКА» [4] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « паста · пицца · тарантелла » [5] является словесным, выполненным заглавными буквами русского алфавита. Словесные элементы «ПАСТА», «ПИЦЦА», «ТАРАНТЕЛЛА» указаны в качестве неохраняемых. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что, так как словесные элементы «ПАСТА», «ПИЦЦА», «ТАРАНТЕЛЛА» являются неохраняемыми в составе противопоставленного обозначения [5], они не будут учитываться при оценке сходства до степени смешения заявленного обозначения и данного противопоставления.



Анализ заявленного обозначения «ИТАЛЬЯНЦЫ» на предмет соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные значимые словесные элементы «ИТАЛЬЯНЦЫ»/«ИТАЛЬЯНКА»/«ИТАЛЬЯНКА», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Визуально сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу того, что их словесные элементы выполнены буквами русского алфавита.

Говоря о семантическом признаке сходства коллегия отмечает, что словесные элементы «ИТАЛЬЯНЦЫ»/«ИТАЛЬЯНКА»/«ИТАЛЬЯНКА» относятся к людям итальянского происхождения, что сближает сравниваемые обозначения по данному критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на

отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 30 класса МКТУ «ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бумага вафельная съедобная; вафли; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские в виде муссов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфеты шоколадные с ликером; конфитюр молочный; крекеры; крекеры рисовые; крем заварной; крем-брюле; кристаллы ароматизированные для приготовления желейных кондитерских изделий; круассаны; макарон [печенье]; марципан; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; нуга; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; пралине; профитроли; пряники; пtifуры; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; тарты; украшения шоколадные для тортов; халва; чипсы картофельные в шоколаде; шоколад; шоколатины» заявленного обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ «печенье» противопоставленного товарного знака [4], так как сравниваемые товары относятся к изделиям кондитерским, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых» заявленного обозначения являются однородными услугами 43 класса МКТУ «аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; базы отдыха; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; аренда помещений для проведения встреч; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны самообслуживания; создание кулинарных

скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги личного повара; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых» противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3, 5], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по обеспечению временного проживания, к услугам предприятий общественного питания, а также к услугам по прокату предметов для проживания, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Однородность товаров и услуг заявителем в возражении не оспаривалась.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-5] в отношении однородных товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.10.2023, оставить в силе решение Роспатента от 30.06.2023.