

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела возражение от 21.08.2014, поданное Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011733557 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2011733557, поданной 12.10.2011, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено «словесное обозначение **Туратти**
Turatti», выполненное буквами русского и латинского алфавитов. Обозначение носит фантазийный характер».

Решение Роспатента от 18.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011733557 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение представляет собой слово итальянского происхождения и воспроизводит часть фирменного наименования итальянской компании «Turatti Srl», Италия, являющейся производителем оборудования для

пищевой промышленности (см. сеть Интернет: <http://www.novamatik.com/turatti/>; <http://novamatik.ru>);

- товары, маркируемые заявленным обозначением, воспринимаются как товары, изготовленные в Италии;

- в представленных заявителем документах отсутствует информация о согласии производителя товаров – компании «PASTA BERRUTO S.p.A.», Италия, на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «изделия макаронные; лапша, спагетти» на имя заявителя;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров способна ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товаров.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 21.08.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.02.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является фантазийным, придумано заявителем для осуществления бизнес-проекта поставки продукции из Италии;

- экспертизе был представлен ряд документов на поставку макаронных изделий, а также справки, этикетки, подтверждающие использование заявленного обозначения;

- в представленных документах присутствует информация об итальянском происхождении товаров;

- в дополнение к ранее направленным документам заявитель представляет согласие производителя товаров «PASTA BERRUTO S.p.A.», Италия, на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ «оливы консервированные; паста томатная; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; сыры», товаров 30 класса МКТУ «вермишель; изделия макаронные; пироги; пицца; приправы; продукты мучные; пряности; равиоли; спагетти; специи».

В подтверждение своих доводов заявителем было представлено письмо с переводом на русский язык от компании «PASTA BERRUTO S.p.A.», Италия (1).

В дополнение к материалам возражения от 21.08.2014 заявителем были представлены 19.11.2014 материалы, подтверждающие использование заявленного обозначения в отношении части овощной продукции, а также информирующие потребителя об итальянском происхождении товара. С учетом возможного расширения ассортимента продукции заявитель уточняет дополнительно перечень заявленных товаров 29 класса МКТУ следующим образом: «оливы консервированные; паста томатная; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; сыры; консервы овощные и овощи консервированные». В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

- копии этикеток помидорной продукции – (2);

- копии деклараций соответствия, договора поставки № 01-6/16665-ТД от 01.01.2014, дополнительного соглашения к нему, а также других сопроводительных документов, касающихся гражданско-правовых отношений заявителя и ООО «Мосса Дистрибьюшн» (поставщик продукции) – (3).

На заседании коллегии были выдвинуты дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку выявлен сходный до степени смешения знак «TURATI» по международной регистрации № 816396, которому ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Кроме того, коллегией также отмечено, что в представленных заявителем этикетках продукции изготовителем товаров указаны два итальянских лица: «De Clemente Conserve SpA», Italy, «Consorzio casalasco del pomodoro s.a.c.», Italy. Материалы возражения от 21.08.2014 не содержат сведений относительно взаимосвязей заявителя с указанными итальянскими изготовителями, о чем заявитель был уведомлен. Впоследствии, на заседаниях коллегии, заявителем были приобщены к материалам дела копии и перевод на русский язык писем, а также

сами письма от итальянских производителей «De Clemente Conserve SpA» и «Consorzio casalasco del pomodoro s.a.c.» (4).

Также в дополнительных материалах, поступивших 28.04.2015, заявителем были представлены материалы, подтверждающие попытку проведения переговоров с владельцем знака «TURATI» по международной регистрации № 816396 с целью получения согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 21.08.2014, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

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 2.5.1 Правил 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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 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 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

Туратти
Turatti

является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита в две строки, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные – строчными. Регистрация заявленного обозначения испрашивается согласно материалам возражения от 21.08.2014 и последующему дополнению к нему от 18.11.2014 в отношении следующего перечня товаров 29 класса МКТУ: «оливы консервированные; паста томатная; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; сыры; консервы овощные и овощи консервированные», товаров 30 класса МКТУ «вермишель; изделия макаронные; пироги; пицца; приправы; продукты мучные; пряности; равиоли; спагетти; специи».

Согласно общедоступным словарным источникам (см. <https://translate.yandex.ru>) словесный элемент «Turatti» не является лексемой итальянского языка. Характерное для итальянских слов окончание заявленного обозначения «-ти» / «-ti» делает его сходным по звучанию со словами, имеющими итальянское происхождение. Вместе с тем оно само по себе не является прямым указанием на место производства товаров.

В отношении указанной в заключении по результатам экспертизы информации относительно воспроизведения заявленным обозначением части фирменного наименования итальянской компании «Turatti Srl» коллегия отмечает следующее. Согласно указанным в решении Роспатента Интернет-источникам компания «Turatti Srl», Италия, работает в агропромышленном секторе над проектированием и созданием машин, технологического оборудования. Как таковым производством испрашиваемых товаров 29, 30 классов МКТУ данная компания не занимается. При этом, данные машины, технологическое оборудование не являются однородными испрашиваемым товарам 29, 30 классов МКТУ, поскольку они не соотносятся как род (вид) [специализированное агропромышленное оборудование и пищевые продукты], имеют разное назначение (например, агропромышленные аппараты и станки для мойки, калибровки, сортировки и готовые продукты для потребления в пищу), являются товарами длительного пользования (вышеуказанное оборудование, станки) и краткосрочного пользования (вышеуказанные продукты питания). В этой связи товары, производимые компанией «Turatti Srl», и товары со знаком «Туратти Turatti» не могут быть смешаны в гражданском обороте.

С учетом изложенного коллегия полагает, что заявленное обозначение не может породить в сознании потребителя неправильного представления о месте происхождения товаров, либо об их производителе.

Согласно документам (3), а также документам, представленным на стадии экспертизы, ООО «Мосса Дистрибьюшн» является поставщиком продовольственных товаров (в том числе, консервированных овощей, макаронных изделий) для заявителя. Этикетки (2) помидорной продукции, а также представленные на стадии экспертизы этикетки макаронных изделий содержат информацию об итальянском происхождении этих товаров и импортере ООО «Мосса Дистрибьюшн». Производителем пищевых продуктов, в том числе макаронных изделий, лапши, маркируемых заявленным обозначением, является компания «PASTA BERRUTO S.p.A.», Италия, которая производит продукты по заказу и под контролем заявителя (1). В тех же документах (1) отмечено, что компания «PASTA BERRUTO S.p.A.», Италия, выражает согласие на регистрацию

заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя. В соответствии с документами (4) итальянские производители «De Clemente Conserve SpA» и «Consorzio casalasco del pomodoro s.a.c.» изготавливают для заявителя консервированные овощные продукты (в том числе, томатные продукты), маркированные заявленным обозначением, по заказу и под контролем заявителя. Согласно материалам (4) указанные итальянские компании выражают согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по рассматриваемой заявке на имя заявителя.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления об изготовителе, либо месте происхождения испрашиваемых товаров 29, 30 классов МКТУ.

В силу изложенного, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

Противопоставленный знак «TURATI» по международной регистрации № 816396 с конвенционным приоритетом от 16.09.2003 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ: «coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment» («кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе; мука и препараты, приготовленные из хлебных злаков, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, лед; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарский порошок; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); специи; лед для охлаждения»).

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 816396 на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 816396 показал звуковое тождество словесных элементов «Туратти – Turatti – TURATI», обусловленное одинаковым количеством слогов (3), гласных звуков (-y-a-и/ -u-a-i), а также составом согласных звуков (т-р-тт-/t-r-tt-/t-r-t-).

Сопоставительный анализ по визуальному критерию сходства словесных обозначений показал, что графически заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 816396 близки ввиду общего зрительного впечатления, формируемого благодаря использованию при написании словесных составляющих «Turatti» / «TURATI» букв латинского алфавита.

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений сравниваемых заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 816396 показал, что обозначения «Туратти» / «Turatti» / «TURATI» отсутствуют в словарно-справочных источниках. Однако, данные слова могут восприниматься согласно сведениям Интернет (<http://slovaizbukv.ru/>; <http://vslozare.ru/>; <https://slovari.yandex.ru/>) как фамилии итальянского происхождения, что семантически сближает обозначения.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, являются однородными по отношению к товарам 30 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации № 816396. Сравнимые товары соотносятся как вид-род [изделия мучные, в том числе хлебобулочные изделия, макаронные изделия, изделия из теста и на основе муки, а также приправы/пряности], имеют одинаковые условия реализации (оптом и в розницу, одни и те же прилавки, на которых товары предлагаются к продаже), являются продуктами питания краткосрочного пользования, имеют одинаковое назначение (для потребления в пищу) и круг потребителей. Учитывая сходство заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 816396, однородные товары будут смешиваться в

гражданском обороте и у потребителя возникнет представление о принадлежности этих товаров одному производителю.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 816396 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Следовательно, в связи с выдвинутыми коллегией дополнительными основаниями заявленное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Представленная заявителем переписка в части попыток проведения переговоров относительно предоставления согласия от владельца знака по международной регистрации № 816396 не способствует преодолению мотивов для отказа, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 21.08.2014, отменить решение Роспатента от 18.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011733557.