

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 11.11.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КОНТИ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018727008, при этом установила следующее.

**SANTA
MAIELLA**

Обозначение « **SANTA MAIELLA** » по заявке № 2018727008, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.06.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.07.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018727008 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до

степени смешения со знаками «**mariella**», «**MARIELLA**» по международным регистрациям №№ 1269961, 899775, зарегистрированными на имя Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Германия, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.11.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.07.2019. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с выводом о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;

- с точки зрения фонетического признака сходства, заявленное обозначение отличается от противопоставленных товарных знаков количеством слогов, иным составом согласных звуков, ударением и числом слов в составе сравниваемых обозначений, что обуславливает фонетическое несходство обозначений в целом;

- словесный элемент «Santa» заявленного обозначения не является слабым или неохранным элементом, следовательно, его присутствие в начальной позиции обозначения существенным образом сказывается на его восприятии;

- сравниваемые обозначения являются фантазийными, их значение в словарях http://woordhunt.ru/dic/content/en_ru, <https://www.lingvolive.com/ru-ru>, <http://www.translate.ru> не обнаруживается;

- элемент «Santa» переводится с испанского языка как «Святая» (<http://www.translate.ru>) и в этом значении известен российским потребителям, слово «Maiella», вероятнее всего, будет восприниматься как имя, похожее восприятие слова «Mariella» отсутствует;

- слова «Maiella» и «Mariella» не являются тождественными, следовательно, отсутствует вхождение одного обозначения в другое;

- заявитель изучил практику рассмотрения вопроса о сходстве товарных знаков, в частности, решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 293876, согласно которому товарные знаки «Масленица» и «Золотая масленица» признаны несходными.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018727008 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ – «вина; вино из виноградных выжимок».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (28.06.2018) заявки № 2018727008 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

SANTA
MAIELLA

Заявленное обозначение «**MAIELLA**» по заявке № 2018727008 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Santa» и «Maiella», выполненные заглавными буквами латинского алфавита в две строки, первые буквы каждого из слов выполнены в графике. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ – *«вина; вино из виноградных выжимок»*.

Вывод о несоответствии обозначения по заявке № 2018727008 требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, основан на наличии товарных знаков «**mariella**», «**MARIELLA**» по международным регистрациям №№ 1269961, 899775.

Противопоставленные знаки «**mariella**», «**MARIELLA**» по международным регистрациям №№ 1269961, 899775 (конвенционный приоритет от 03.03.2015 и дата последующего указания от 16.05.2007, соответственно) являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана данных знаков действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

SANTA MAIELLA

Заявленное обозначение « SANTA MAIELLA » включает два словесных элемента «Santa» и «Maiella», которые не являются устойчивым словосочетанием, закрепленным в словарных источниках, следовательно, правомерным является проведение экспертизы как по словосочетанию в целом, так и по каждому словесному элементу в отдельности.

Противопоставленные словесные товарные знаки в качестве единственного индивидуализирующего элемента содержат словесный элемент «Mariella», который отличается от словесного элемента «Maiella» заявленного обозначения только одной буквой.

При проведении сравнительного анализа словесных элементов «Mariella» и «Maiella» необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить знаки, а руководствуется общими впечатлениями об обозначениях, виденных/слышанных ранее.

В данном случае сравниваемые слова образованы сочетанием согласных букв – «M», «L», «L» и сочетанием гласных букв – «A», «I», «E», «A». При этом местоположение совпадающих букв в сравниваемых словах одно и то же. Указанное обуславливает сходство буквосочетаний, составляющих слова «Mariella» и «Maiella», а следовательно, их фонетическое сходство. Следует отметить, что фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

С точки зрения визуального признака сходства словесных элементов, слова «Mariella» и «Maiella» также являются сходными, поскольку выполнены буквами латинского алфавита стандартным и близким к стандартному шрифтом, соответственно, имеют одинаковое начертание большинства букв.

Смысловое значение у элементов «Mariella» и «Maiella» отсутствует. При этом довод заявителя о восприятии средним российским потребителем заявленного обозначения «Maiella» в качестве женского имени не влечет смыслового несходства,

поскольку слово «Mariella» также может быть воспринято в таком качестве (https://first_names.academic.ru/3099).

В ситуации, когда у словесного элемента отсутствует смысловое значение, решающим становится его фонетическое звучание, поскольку именно в результате произношения слова оно запоминается потребителем.

Что касается элемента «Santa», то довод заявителя о его доминирующей роли в составе заявленного обозначения не является убедительным. Восприятие данного элемента в значении «Святая», напротив, усиливает акцент на слове «Maiella». При этом, как установлено выше, элемент «Santa» не формирует со словом «Maiella» устойчивую конструкцию, имеющую качественно иное смысловое значение, чем слово «Mariella».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 1269961, 899775 являются сходными на основе сходства их словесных элементов по фонетическому и графическому критериям.

Анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе товаров «алкогольные и спиртосодержащие напитки». Так, согласно статье 2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

Изложенное свидетельствует о правомерности сделанных экспертизой выводов об однородности заявленных товаров 33 класса МКТУ – *«вина; вино из виноградных выжимок»* товарам 33 класса МКТУ – *«алкогольные напитки (кроме пива); спиртные напитки [алкогольные напитки]; ликеры; препараты для изготовления алкогольных напитков»* международной регистрации № 1269961 и

товарам *«алкогольные напитки (кроме пива), в том числе спиртные напитки»* международной регистрации № 899775.

Резюмируя вышесказанное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками по международным регистрациям №№ 1269961, 899775, в связи с чем у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и отмены решения Роспатента от 12.07.2019.

Относительно приведенного в возражении примера признания товарных знаков несходными следует отметить, что каждое обозначение индивидуально, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 12.07.2019.