

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 14.01.2014, поданное по поручению ООО «Фор-Инвест», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736704, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «BARONELO» по заявке №2011736704 с приоритетом от 09.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.09.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении 33 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «BARONELO» сходно до степени смешения с комбинированным знаком со словесным элементом «BRIANELLO» (международная регистрация №834996 с приоритетом от 03.08.2004), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров

33 класса МКТУ «вино» на имя компании II Pollenza S.r.l, Via Casone, 4 I-62029 Tolentino, Macerata (IT).

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 14.01.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным знаком по всем имеющимся критериям - фонетическому, визуальному и семантическому;

- противопоставленное обозначение представляет собой этикетку со своим визуальным запоминающимся образом и словесным фантазийным элементом «BRIANELLO»;

- при анализе фонетического сходства, следует учитывать, что итальянские слова часто оканчиваются на -elo или -ello, поэтому эти форманты являются слабыми элементами, а потребитель обращает внимание на сильные элементы, которыми в данном случае являются baron- (транслитерация «барон») и brian- (транслитерация «бриан» или «брайан»).

- первое из обозначений «BARON»/«БАРОН» является указанием на дворянский титул, в то время как «BRIAN»/ «БРИАН» (или «БРАЙАН») является французским и английским именем собственным;

- в данном случае, считаем, следует руководствоваться пунктом 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197 (далее Рекомендации), согласно которому систематически повторяющиеся форманты типа -мат, -трон, -ол, -дент, карб-, относящиеся к слабым элементам, не следует учитывать при выводе о сходстве обозначений;

- кроме того, вермут, маркированный заявленным обозначением, уже производится (сведения о нем можно узнать на сайте www.rosvinimport.ru) и выставляется на международных выставках, например, на выставке «ПРОДЭКСПО»;

С учетом реального производства, рекламы и продажи вермута, заявитель скорректировал перечень товаров 33 класса МКТУ, ограничив его напитками алкогольными, а именно, вермутами.

На стадии экспертизы, а также в качестве дополнения к материалам возражения заявителем были представлены следующие документы:

- рекламная брошюра [1];
- договор №01/13 от 11.04.2013, заключенный между ООО «Гатчинский спиртовой завод» и ООО «Фор-Инвест», касающийся поставки комплектующих для производства бутилированной алкогольной продукции, с приложениями [2];
- сведения из сети Интернет [3];
- письма от ООО «Ар-Ви-Ар Трейд» и ООО «Гатчинский спиртовой завод» [4];
- информационный поиск ФИПС по знаку «BARONELO» / «БАРОНЕЛО» [5].

На основании изложенного заявитель просит об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 33 классов МКТУ «алкогольные напитки, а именно, вермуты».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (09.11.2011) поступления заявки №2011736704 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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).

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.

Заявленное обозначение по заявке №2011736704 является словесным и представляет собой слово «BARONELO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы. Правовая охрана товарного знака с учетом ограничения перечня испрашивается в отношении товаров 32 (напитки безалкогольные), 33 (алкогольные напитки, а именно, вермуты) классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736704 в отношении товаров 33 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №834996, права на которые принадлежат иному лицу.



Противопоставленный знак по международной регистрации №834996 является комбинированным, представляют собой этикетку, в состав которой входит изображение герба, словесные элементы «CONTE BRASCHETTI –

PERETTI TOLENTINO ITALY», выполненные стандартным шрифтом латинского алфавита, а также словесный элемент «BRIANELLO», выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы «TOLENTINO ITALY» исключены из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана знакам на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товара 33 класса МКТУ «вино».

Сравнение перечней товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они включают в свой состав «вина» и «вермуты», относящиеся к алкогольной продукции, что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, анализ заявленного словесного обозначения «BARONELO» и противопоставленного комбинированного знака со словесным элементом «BRIANELLO» на предмет их сходства показал следующее.

Входящие в состав сравниваемых обозначений словесные индивидуализирующие элементы «BARONELO» и «BRIANELLO» не имеют смыслового значения. В силу отсутствия данных слов в качестве лексической единицы в наиболее распространенных европейских языках, можно сделать вывод об их фантазийности, и, как следствие, не представляется возможным провести анализ этих обозначений по семантическому признаку сходства. В этой связи в качестве основных критериев сходства выступают фонетический и графический критерии.

С точки зрения фонетического восприятия слова «BARONELO» и «BRIANELLO», выполненные буквами латинского алфавита, могут быть прочитаны российским потребителем как «ба-ро-не-ло» и «бри-а-не-ло». При этом сравниваемые обозначения при их звуковом воспроизведении характеризуются отличающимися начальными частями – [барон-] и [бриан-], и совпадающими конечными - [-ело]. Однако необходимо отметить, что форманта [-ello] является слабой, характерной для слов итальянского происхождения, и используется во многих товарных знаках, например, «MENESTRELLO» (международная регистрация №527978), «PUIANELLO» (международная регистрация №977272), «NOCELLO» (международная регистрация №495219), «BRUNELLO DI

MONTALCINO» (международная регистрация №857959), «Rossinello» (международная регистрация №688997), «MURANELLO» (международная регистрация №835044)). Указанные знаки имеют в своем составе часть [-ello], при этом регистрация знаков в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ произведена на имя разных юридических лиц, что обуславливает низкую различительную способность данного словесного форманта из-за частого применения его различными правообладателями. В этой связи значительное влияние на дистинктивность знаков оказывают их начальные части - [baron-] и [brian-], которые не являются сходными. Все вышеизложенное свидетельствует об отличии сравниваемых обозначений в фонетическом отношении.

Что касается графического признака сходства, то следует отметить, что сопоставляемые словесные элементы «BARONELO» и «BRIANELLO» характеризуются различным шрифтовым исполнением и буквенным составом, а, кроме того, противопоставленный знак является этикеткой, включающий, помимо индивидуализирующего элемента «BRIANELLO», иные изобразительные и словесные элементы. Указанные обстоятельства дополнительно влияют на разницу восприятия сравниваемых обозначений.

Имеющиеся отличия заявленного обозначения и противопоставленного знака обуславливают различное восприятие знаков потребителем, а, следовательно, исключают вероятность их ассоциирования друг с другом и возможность смешения в гражданском обороте.

Информация заявителя о производстве по его заказу вермутов «BARONELO» и их присутствии на российском рынке (документы [1] – [4]) принята коллегией палаты по патентным спорам к сведению.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2011736704 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно, вермуты».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 14.01.2014, изменить решение Роспатента от 14.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011736704.