

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 17.09.2015. Данное возражение подано компанией «МЕЛЛИН С.П.А.», Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013725925, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013725925 на регистрацию словесного обозначения «**MELLIN**» была подана на имя заявителя 29.07.2013 в отношении товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.05.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013725925 в отношении всех заявленных товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ЗАО «Хлебопродукт-2», Россия) товарным знаком «**МЕЛИНА**» по свидетельству № 311053 [1] (приоритет 05.05.2005, товары 29 и 30 классов МКТУ).

В заключении экспертизы приведен подробный анализ сходства сравниваемых знаков и однородности товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.09.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] имеют существенные отличия по всем критериям сходства словесных обозначений.

Кроме того, указано на различные области деятельности заявителя (известный итальянский производитель детского питания, молочных продуктов для детского питания, а также зерновых продуктов) и владельца знака [1] (производство хлебобулочных и макаронных изделий, кормов, муки, круп).

Также, в возражении приведены подробные сведения относительно реального использования сравниваемых знаков и отсутствия возможности их смешения



В подтверждение своих доводов заявителем была представлена копия письма-согласия (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.03.2016, заявителем был представлен оригинал письма-согласия (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (29.07.2013) заявки № 2013725925 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

MELLIN

Заявленное обозначение «**MELLIN**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «**МЕЛИНА**» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат в своем составе фонетически близкие элементы «MELLIN/МЕЛИНА», а сопоставляемые перечни товаров 29 и 30 классов МКТУ имеют идентичные и однородные позиции (молоко, молочные продукты, зерновые продукты).

Вместе с тем, коллегией было принято во внимание, что сопоставляемые обозначения имеют существенные отличия по семантическому (слово «Mellin» имеет несколько значений: Mellin – коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт; Густав Генрих Меллин (Mellin) – шведский писатель и историк (1803-1876); (нем. von Mellin) — графский и баронский род; и т.д.; слово «МЕЛИНА» – женское имя, Мелина Нава Перес (исп. Melina Nava Pérez) — мексикано-американская рестлер, известная под именем Мелина) и графическому (слова выполнены буквами разных алфавитов) критериям сходства.

При этом следует указать, что заявленные товары 05 класса МКТУ (вещества диетические для медицинских целей; продукты диетические пищевые для специальных медицинских целей; питание детское, в том числе продукты детского питания для детей, нуждающихся в специальном питании) представляют собой отдельные виды товаров и не могут быть признаны однородными товарам 29 и 30 классов МКТУ, поскольку имеют различные назначение, условия реализации и круг потребителей.

Кроме того, при анализе материалов дела коллегией были учтены

обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака [1] в письме (1, 2) дал свое бессрочное и безотзывное согласие на регистрацию в Российской Федерации товарного знака по заявке № 2013725925 в отношении заявленных товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2013725925 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.09.2015, отменить решение Роспатента от 29.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013725925.