

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 29.06.2011, поданное компанией «Бэрлинг Лимитид», Британские Виргинские острова (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 422292, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2010702227 с приоритетом от 29.01.2010 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.11.2010 за № 422292 в отношении товаров 18, 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Витебор», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «ROSSINI», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.06.2011 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является правообладателем
комбинированных товарных знаков со словесным элементом «bossini»
по свидетельствам №№ 339129, 365721 и словесного товарного знака

«BOSSINISTYLE» по свидетельству № 349053, зарегистрированных в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ;

- 2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 339129, 365721 и 349053, зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранний приоритет, в отношении товаров 18, 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ, однородных товарам 18, 25 и услугам 35 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков;
- 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они имеют совпадающий состав гласных и близкий состав согласных звуков и совпадающие звукосочетания;
- 4) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки являются сходными по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита и имеют совпадения в составе букв;
- 5) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они представляют собой фамилии итальянского происхождения;
- 6) товары 18, 24, 25 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 18, 25 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, являются однородными;
- 7) лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «BOSSINI» в различных странах мира и предпринимает меры по защите исключительных прав на них в этих странах;

- 8) оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку он, будучи выполненным буквами латинского алфавита, способен вызвать в сознании потребителя представление об иностранном происхождении товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены сведения из словарно-справочных изданий и Интернета и сведения о товарных знаках в других странах [1].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, не представил отзыв на него.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.01.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 14.4.2.2 Правил 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 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Возражение от 29.06.2011 мотивировано, в частности, несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно, тем, что указанный товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками по свидетельствам

№№ 339129, 365721 и 349053, зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранний приоритет.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ROSSINI», выполненное шрифтом, стилизованным под рукописную надпись кистью, заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку с приоритетом от 29.01.2010 была предоставлена в отношении товаров 18, 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 339129 (с приоритетом от 30.09.2005) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из горизонтально ориентированного прямоугольника синего цвета, в который помещен словесный элемент «bossini», выполненный оригинальным (округлым) шрифтом строчными буквами латинского алфавита белого цвета.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 365721 (с приоритетом от 05.12.2006) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент в виде сложной геометрической фигуры и двух овалов черного цвета и словесный элемент «bossini», выполненный оригинальным (округлым) шрифтом строчными буквами латинского алфавита черного цвета.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 349053 (с приоритетом от 05.12.2006) представляет собой словесное обозначение «BOSSINISTYLE», выполненное без пробелов (в одно слово) стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по фонетическому критерию сходства обозначений («ROSSINI» – «bossini», «BOSSINISTYLE») показал, что они различаются начальным звуком, на котором прежде всего акцентируется внимание при восприятии на слух данных обозначений в целом. При этом данные начальные звуки («R» – «B») являются звонкими согласными, что предопределяет отсутствие

возможности их неясного произнесения и смешения при восприятии на слух, то есть они оказывают решающее влияние на фонетическое восприятие сравниваемых обозначений в целом. Кроме того, обозначение «BOSSINISTYLE» отличается большей фонетической длиной.

Изложенное позволяет сделать вывод о несхождении сравниваемых товарных знаков по фонетическому критерию сходства обозначений.

Сравниваемые знаки различаются шрифтовым и цветовым исполнением, большим количеством букв в противопоставленном товарном знаке «BOSSINISTYLE» по свидетельству № 349053 и наличием в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№ 339129 и 365721 изобразительных элементов, занимающих в них большую часть пространства. При этом следует отметить, что оригинальный шрифт, которым исполнен оспариваемый товарный знак (стилизация под рукописную надпись кистью), и оригинальный шрифт, которым исполнены словесные элементы в противопоставленных комбинированных товарных знаках по свидетельствам №№ 339129 и 365721, существенно отличаются друг от друга по стилю, а противопоставленный товарный знак «BOSSINISTYLE» по свидетельству № 349053 выполнен стандартным шрифтом.

Вместе с тем, в сравниваемых товарных знаках слова исполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита, но данное обстоятельство имеет второстепенное значение при сравнительном анализе этих знаков в целом.

Указанные выше обстоятельства обуславливают то, что сравниваемые товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление, что позволяет сделать вывод об отсутствии у них сходства и по графическому критерию сходства обозначений.

Довод возражения о наличии семантического сходства у сравниваемых товарных знаков ввиду того, что слова «ROSSINI» и «bossini» представляют собой фамилии итальянского происхождения, не убедителен, так как Rossini (Россини) – знаменитый итальянский композитор (1792 – 1868) (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике» – «<http://dic.academic.ru>»), а слово «bossini» не было обнаружено в словарях, то есть оно является фантазийным.

Исходя из указанного обстоятельства, а также принимая во внимание мировую известность фамилии композитора Россини (Rossini), коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о несходстве сравниваемых товарных знаков по семантическому критерию сходства обозначений.

Вышеизложенные обстоятельства обуславливают вывод о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными.

Товары 24 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, не являющиеся рекламными услугами, бизнес-услугами и услугами по продвижению товаров, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 18, 25 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, не являются однородными, поскольку они относятся к разным родовым группам.

Вместе с тем, товары 18, 25 классов МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, представляющие собой рекламные услуги, бизнес-услуги и услуги по продвижению товаров, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 18, 25 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Однако, ввиду того, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров и услуг одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения в отношении товаров и услуг, приведенных в перечнях товаров и услуг данных регистраций товарных знаков.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии у коллегии Палаты по патентным спорам оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку оспаривается в возражении от 29.06.2011 также и по основанию, предусмотренному

пунктом 3 статьи 1483 Кодекса. В возражении указано на то, что данный товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку он, будучи выполненным буквами латинского алфавита, способен вызвать в сознании потребителя представление об иностранном происхождении товаров.

С учетом указанного выше смыслового значения оспариваемого товарного знака, в нем не обнаруживаются элементы, которые могли бы быть восприняты потребителем как указывающие на какой-либо географический объект или на какое-либо иное лицо, производящее соответствующие товары и услуги, а также оно является фантазийным в отношении товаров и услуг, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака.

Таким образом, заявленное обозначение не содержит в себе элементов, способных породить в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

При этом следует отметить, что в соответствии с законодательством исполнение заявленного обозначения на иностранном языке само по себе не является основанием для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя российского юридического лица.

Лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о каких-либо фактах введения оспариваемым товарным знаком потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями о том, что оспариваемая регистрация товарного знака каким-либо образом нарушила или способна нарушить права третьих лиц или затронула их репутацию, «подорвала» или способна «подорвать» доверие со стороны потребителей к уже известной им конкретной продукции или месту ее происхождения.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания оспариваемого товарного

знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, то есть несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо также отметить, что представленные лицом, подавшим возражение, материалы [1] не содержат в себе каких-либо сведений о столкновении интересов лица, подавшего возражение, и правообладателя по поводу оспариваемого товарного знака на российском рынке товаров и услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 29.06.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 422292.