

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 17.07.2013, поступившее 23.07.2013, поданное индивидуальным предпринимателем Кольцовым Ярославом Станиславовичем (далее – заявитель, ИП Кольцов Я.С.), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака «Contessa» по заявке № 2012701901, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012701901 с приоритетом от 19.01.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Contessa», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом принято решение от 22.05.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012701901 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 368099 с приоритетом

от 10.08.2007, принадлежащим ООО «Контези НМ», Москва, зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.07.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 22.05.2013.

Возражение содержит следующие доводы:

- доводы заявителя о том, что заявленное обозначение «Contessa» не является сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Contesi» по свидетельству № 368099 при вынесении решения об отказе не приняты во внимание и не опровергнуты, поэтому отказ необоснован;

- заявленное обозначение «Contessa» может быть беспрепятственно зарегистрировано в качестве товарного знака;

- мнение заявителя подтверждается Лингвистическим заключением эксперта, подготовленным по заявке ИП Кольцова Я.С. Лабораторией независимой лингвистической экспертизы при Институте прикладной лингвистики Санкт-Петербургского Государственного Политехнического университета;

- в процессе проведения экспертизы перед экспертом были поставлены следующие вопросы:

- 1) имеется ли звуковое (фонетическое) сходство словесного обозначения «Contessa», заявленного на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012701901, со словесным товарным знаком «CONTESI» по свидетельству № 368099 при их использовании для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ;

- 2) имеется ли визуальное (графическое) сходство словесного обозначения «Contessa», заявленного на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012701901, со словесным товарным знаком «CONTESI» по свидетельству № 368099 при их использовании для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ;

- 3) имеется ли смысловое (семантическое) сходство словесного обозначения «Contessa», заявленного на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012701901, со словесным товарным знаком «CONTESI» по свидетельству № 368099 при их использовании для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ;

4) является ли словесное обозначение «Contessa», заявленное на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012701901, сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «CONTESI» по свидетельству № 368099 при их использовании для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ;

- по результатам экспертизы экспертом были сделаны следующие выводы:

1) чёткое фонетическое сходство между словесными наименованиями «Contessa» и «CONTESI» отсутствует;

2) визуальное (графическое) сходство между словесными наименованиями «Contessa» и «CONTESI» отсутствует;

3) семантическое сходство отсутствует;

4) словесные обозначения «Contessa» и «CONTESI» не могут быть признаны языковыми знаками, сходными до степени смешения;

- экспертиза проводилась экспертом, имеющим ученую степень в филологии, и её результаты не могут быть приняты во внимание.

Исходя из вышеизложенного, в возражении выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения «Contessa» в качестве товарного знака в отношении всех товаров, содержащихся в перечне заявки.

К возражению приложено лингвистическое заключение [1].

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 13.11.2013 «отказать в удовлетворении возражения от 17.07.2013, оставить в силе решение Роспатента от 22.05.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012701901».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2014 по делу № СИП-442/2013 признано недействительным решение Роспатента от 13.11.2013 как несоответствующее пункту 4.3 Правил ППС.

Указанным решением суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ИП Кольцова Я.С. от 17.07.2013.

В соответствии с решением суда от 27.03.2014 возражение от 17.07.2013 было рассмотрено повторно на заседании коллегии палаты по патентным спорам 30.06.2014, о чем заявитель был уведомлен корреспонденцией от 18.04.2014.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявителем были представлены следующие дополнительные сведения:

- заявитель неоднократно пытался связаться с правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 368099, и только 23.06.2014 удалось получить согласие последнего на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя;

- должны быть учтены предпринятые заявителем усилия, а также то, что правообладатель противопоставленного товарного знака в настоящее время его не использует в своей деятельности;

- товары «обувь, головные уборы», перечисленные в перечне заявки № 2012701901, не однородны товарам «одежда, в том числе костюмы мужские, брюки, рубашки», поскольку не совпадают по роду (виду) товаров, их потребительским свойствам и функциональному назначению.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.05.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров «одежда, обувь, головные уборы».

Заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

- копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя [2];
- письмо-согласие от ООО «Контези НМ», Москва, правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 368099 [3];
- копия переписки заявителя о возможности получения письма-согласия [4];
- распечатка из Единого государственного реестра юридических лиц сведений о правообладателе противопоставленного товарного знака по свидетельству № 368099 [5].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.01.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Contessa», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В решении Роспатента от 22.05.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012701901 в качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением указан товарный знак «CONTESI» по свидетельству № 368099.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «CONTESI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака действует в отношении товаров 20, 25 и услуг 43 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными, ввиду следующего.

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

В данном случае, с точки зрения звукового сходства, имеет место тождество звучания начальных частей обозначений и сходство звучания конечных частей: CONTESI-CONTESSA. Указанное приводит к выводу о звуковом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, основанному на наличии совпадающих звуков и их расположении, на наличии совпадающих слогов и одинаковом числе слогов.

Следует отметить, что фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

С точки зрения визуального признака сходства словесных элементов, слова «Contessa» и «CONTESI» также являются сходными, поскольку выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака с точки зрения семантического критерия показал следующее.

В представленном заявителем заключении [1], утверждается следующее: «слова «Contessa» и «CONTESI» являются заимствованными из итальянского языка: «Contessa» означает «графиня» (итал.), «CONTESI» является формой глагола «contendere», который переводится на русский язык как «оспаривать» (итал.)».

Обращение к интерактивным словарям (<http://translate.google.ru>) показало, что сравниваемые слова являются действительными лексическими единицами итальянского языка и имеют следующий перевод на русский язык: *contessa* – графиня, *contesi* – спорный.

Вместе с тем необходимо отметить, что данные слова, вопреки утверждению лингвистического заключения [1], не являются заимствованными (заимствование – это копирование (обычно неполное и неточное) слова или выражения из одного языка в другой), не употребляются в русской речи. В данной ситуации смысловое значение словесных элементов не является понятным среднему российскому потребителю без перевода, а итальянский язык не является распространенным в Российской Федерации.

В связи с этим вывод о восприятии российским потребителем сравниваемых слов в качестве несущих различную семантическую нагрузку является сомнительным.

С учетом изложенного, решающим становится фонетическое звучание сравниваемых обозначений, поскольку именно в результате произношения слова оно запоминается потребителем.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

В отношении представленного заявителем лингвистического заключения [1], необходимо отметить, что, изложенный в нем вывод о несхождении обозначений «Contessa» и «CONTESI» является частным мнением конкретного лица, а оценка сходства осуществляется по критериям, установленными Правилами.

Что касается однородности товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров 25 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Товары 25 класса МКТУ относятся к товарам широкого потребления, в отношении которых внимательность покупателей снижается, и вероятность смешения более высока, чем в отношении товаров производственно-технического назначения, товаров длительного пользования или дорогостоящих товаров.

При этом товар «одежда» в сравниваемых перечнях совпадает, а товары «обувь» и «головные уборы» следует признать однородными товарам «одежда», поскольку они имеют одно назначение, круг потребителей, условия сбыта, являются сопутствующими. Маркировка данных товаров сходными обозначениями способна

породить представление о происхождении этих товаров из одного источника, об их принадлежности одному производителю.

Таким образом, все товары 25 класса МКТУ, приведенные в перечне заявки № 2012701901, являются однородными товарам 25 класса МКТУ, приведенными в перечне свидетельства № 368099.

В связи с изложенным заявленное обозначение по заявке № 2012701901 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 368099, в связи с чем коллегия палаты по патентным спорам считает правомерными выводы, изложенные в решении Роспатента от 22.05.2013.

Что касается сведений о неиспользовании противопоставленного товарного знака по свидетельству № 368099, то они не могут быть приняты во внимание, поскольку правовая охрана данного знака является действующей (дата истечения срока действия – 10.08.2017).

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака по свидетельству № 368099 предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров «одежда, обувь, головные уборы» 25 класса МКТУ.

Поскольку сравниваемые знаки не являются тождественными, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное владельцем противопоставленного товарного знака предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса согласие, в связи с чем заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для упомянутых товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение от 17.07.2013, отменить решение Роспатента от 22.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012701901.