

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела возражение, поступившее 30.06.2016, поданное фирмой «Bioni S.p.A.», Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 544404, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2013731879, поданной 16.09.2013, зарегистрирован 29.05.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 544404 на имя ОАО «Компания «Арнест», Ставропольский край, г. Невинномысск (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый

товарный знак **Bioni** [1] («Биони») выполнен буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.06.2016 возражение, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак [1] является сходным до степени смешения со знаком «**BRIONI**» [2] по международной регистрации № 497945 с конвенционным приоритетом от 27.08.1985, правовая охрана которому предоставлена на имя лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ, являющихся идентичными или однородными товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [2];
- сходство до степени смешения сравниваемых знаков [1] и [2] обусловлено тем, что оба знака являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, состоят из близкого количества букв (5 и 6), имеют близкие и совпадающие звуки, слоги (по три), одинаковый состав гласных звуков и близкий состав согласных звуков, одинаковое ударение;
- сравниваемые знаки [1] и [2] являются изобретенными словами и не имеют какого-либо семантического значения, что усиливает их сходство;
- при восприятии сравниваемых знаков [1] и [2] у потребителя формируется представление об их сходстве до степени смешения и об одном источнике происхождения товаров.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 544404 [1] в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копии публикаций знаков [1] и [2].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем 30.06.2016 возражении, на заседании коллегии, состоявшемся 18.08.2016, представил отзыв по мотивам данного возражения, доводы которого сведены к следующему:

- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный знак [2] не ассоциируются друг с другом в целом, регистрация товарного знака [1] произведена правомерно, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- сравниваемые знаки [1] и [2] характеризуются отсутствием тождества или сходства начальных слогов «bi-» и «bri-», поскольку именно начальная часть концентрирует внимание потребителя при прочтении, а также на слух;
- противопоставленный знак [2] включает звонкое согласное «-r-» (-p-), которое также приводит к иному зрительному впечатлению, получаемому от сравниваемых знаков [1] и [2];

- сравниваемые знаки [1] и [2] характеризуются отличием состава согласных звуков (б,н) и (б,р,н), разным количеством всех составляющих их звуков (5 и 6);
- по семантическому критерию сравниваемые знаки [1] и [2] не сходны, поскольку противопоставленный знак [2] представляет собой оригинальную часть наименования компании лица, подавшего возражение - «Brioni S.p.A.», Италия – известного итальянского дома моды и модного брэнда, основанного в 1945 году;
- оспариваемый товарный знак [1] содержит начальную часть «BIO», часто употребляемую в сложных словах и обозначающую использование природных органических веществ или наличие таковых в составе чего-либо (примеры: биокрем, биочистка и т.п.);
- с однородностью сравниваемых товаров 03 класса МКТУ правообладатель не спорит.

В подтверждение своих доводов правообладателем были представлены:

- копии страниц Большого энциклопедического словаря, М.: Санкт-Петербург, 2000 - [3];
- копии страниц Большого Толкового словаря русского языка, Санкт-Петербург: «НОРИНТ», 2000 - [4];
- выдержка из энциклопедии «Википедия», <https://ru.wikipedia.org/> - [5].

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена от имени фирмы «Brioni S.p.A.», Италия являющейся владельцем исключительного права на знак [2]. Факт наличия «старшего» исключительного права лица, подавшего возражение, иллюстрирует его заинтересованность в подаче данного возражения в отношении испрашиваемого объема притязаний при оспаривании товарного знака [1] по сходству.

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, также к материалам дела были приобщены распечатки страниц из сети Интернет [6], что также свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 30.06.2016, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.09.2013) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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 требованиям 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 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Bioni

Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 544404 с приоритетом от 16.09.2013 является словесным, выполнен буквками латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «**BRIONI**» [2] по международной регистрации № 497945 с конвенционным приоритетом от 27.08.1985 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами черного цвета латинского алфавита. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «*préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices*» («препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубная паста»).

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного знака [2] показал следующее.

Сравниваемые знаки [1] и [2] представляют собой короткие слова, в которых каждая буква и звук имеет значение.

Анализ по фонетическому фактору сходства знака [1] и противопоставленного знака [2] показал, что несмотря на близость звучания конечного слога, знаки имеют фонетические отличия, обусловленные разным произношением первого слога «*Bi-*» («Би-») и «*BRI-*» («БРИ-»). Согласный звук «*-R-*» («*-P-*») противопоставленного знака [2] придает ему качественно иное звучание.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства знака [1] и противопоставленного знака [2] показал, что сравниваемые слова «*Bioni*» и «*BRIONI*» не имеют перевода на русский язык в качестве общеупотребимых единиц. Вместе с тем, в материалах отзыва правообладатель приводит сведения из энциклопедии «Википедия» [5], согласно которой «*BRIONI*» [2] – известный итальянский дом моды и модный бренд, название которого входит в фирменное наименование лица,

подавшего возражение. Там же обозначено, что название фирмы происходит от итальянского названия архипелага «Бриуны». Согласно словарям [3,4] элемент «Bio-» оспариваемого товарного знака [1] означает первую часть слов, обозначающую отнесенность чего-либо к живым организмам.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства оспариваемого знака [1] и противопоставленного знака [2] показал, что они выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита без каких-либо изобразительных элементов. Однако, данный критерий не является решающим при приведении анализа сравниваемых знаков [1] и [2], поскольку между ними имеются отличия: в оспариваемом товарном знаке [1] первая буква выполнена заглавной, остальные – строчными; в противопоставленном знаке [2] все буквы выполнены заглавными.

Проведенный анализ позволяет коллегии сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков [1] и [2] на основании вышеприведенных критериев сходства словесных обозначений.

Указанное обуславливает отсутствие ассоциирования сравниваемых знаков [1] и [2] друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства.

Сравнение перечней товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам [1], [2] с целью определения их однородности, показало следующее.

Товары 03 класса МКТУ товарного знака [1] и противопоставленного знака [2] тождественны, либо соотносятся как род (вид) («парфюмерные и косметические изделия, препараты для ухода за полостью рта; средства для стирки, чистки; препараты по уходу за волосами»), имеют общее назначение, условия сбыта (оптом и в розницу), совместно встречаются в гражданском обороте.

Учитывая отсутствие сходства, однородные товары 03 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми знаками [1] и [2], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности товаров 03 класса МКТУ одному производителю.

Правообладатель в отношении однородности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ не возражал.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что при восприятии сравниваемых знаков [1] и [2] у потребителя формируется представление об их сходстве до степени смешения и об одном источнике происхождения товаров, не подтвержден документально.

Также коллегией учтено обстоятельство, что при осуществлении хозяйственной деятельности правообладателями сравниваемых знаков [1] и [2], при маркировке ими однородных товаров 03 класса МКТУ, смешения происходить не будет. Это обусловлено тем, что вся фактическая деятельность (производство текстиля, одежды, парфюмерии, аксессуаров, предметов роскоши) известным итальянским домом моды

Brioni

«Бриони» осуществляется с использованием бренда ,



, выполненного в характерной графической проработке словесного элемента «Brioni», в том числе с использованием красного, белого цвета. См. источники [5,6].

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что регистрация оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.06.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 544404.