

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 08.05.2013, поданное компанией ЭМИЛИО ПУЧЧИ ИНТЕРНЕШНЛ БВ, Нидерланды (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №347977, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2006728644 с приоритетом от 05.10.2006 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.04.2008 за №347977 в отношении товаров 03, 14, 18, 25 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ЭЛ КОРТЭ ИНГЛЕС, С.А., Испания (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №347977 представляет собой словесное обозначение «Emidio Tucci», выполненное оригинальным шрифтом, стилизованным под прописной, буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.05.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №347977, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения с товарными знаками «EMILIO PUCCI» по свидетельству №288799 с приоритетом от 28.05.2004 – (2) и международной регистрации №317878 с приоритетом от 28.07.1966 – (3), правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, и использование

его на территории Российской Федерации может ввести потребителя в заблуждение относительно товара или изготовителя;

- лицо, подавшее возражение, представляет известный во всем мире модный дом «Эмилио Пуччи» (Emilio Pucci). Свое ателье Эмилио Пуччи открыл в семейном дворце во Флоренции, а всю созданную одежду подписывал своим именем «Эмилио». В 1949 году модельер открыл первый бутик на острове Капри, где и был разработан дизайн его известных брюк. В 1950 году появилась первая коллекция мастера «от кутюр»;

- на сегодняшний день под известной маркой выпускаются купальники, обувь, вечерние наряды и аксессуары. Одежда Модного Дома продается во всем мире, в том числе в Москве;

- сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения по фонетическому признаку за счет одинакового количества слов (2), слогов (7), из которых пять являются тождественными, одинакового количества звуков (11), из которых девять являются тождественными, а также одинакового взаимного расположения тождественных слогов и звуков;

- что касается визуально признака сходства, то рассматриваемый товарный знак Emidio Tucci (1) и противопоставленный знак (2) выполнены рукописным шрифтом в очень близкой манере. Небольшие отличия в написании отдельных букв, а также наличие подчеркивания в противопоставленном товарном знаке не оказывают существенного влияния на визуальное сходство обозначений;

- выполнение противопоставленного знака (3) буквами одинакового алфавита в черно-белой гамме позволяет сделать вывод о визуальном сходстве с оспариваемым товарным знаком. Отличия в написании словесных элементов не оказывают существенного влияния на графическое сходство сравниваемых обозначений;

- противопоставленные товарные знаки (2,3) зарегистрированы для однородных товаров 3, 18 и 25 классов МКТУ. Что касается товаров 14 класса МКТУ, в отношении которых также зарегистрирован оспариваемый товарный знак, необходимо отметить следующее. Указанные товары не являются однородными товарам, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки EMILIO PUCCI, однако они определяют внешний облик человека, дополняют впечатление от одежды, аксессуаров и

т.д. С учетом высокой степени сходства анализируемых обозначений и широкой известности правообладателя ЭМИЛИО ПУЧЧИ у потребителей может сложиться представление о возможном отнесении этих товаров к одному и тому же месту происхождения и изготовителю;

- в данном случае регистрация оспариваемого товарного знака, сходного до степени смешения с известным товарным знаком в отношении товаров другого класса МКТУ, может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №347977 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам №347977 и №288799, международной регистрации №317878 – [1];

- информационные материалы о компании и товарах (распечатки из сети Интернет, перечень выпускаемой продукции, фотографии) – [2].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 08.02.2013, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- фонетически сравниваемые обозначения существенно отличаются, поскольку с учетом правил транскрипции испанского языка словесный элемент оспариваемого товарного знака произносится как «э-ми-ди-о тук-си», словесный элемент противопоставленных знаков - как «э-ми-ли-о пуч-чи».

- графика сравниваемых знаков существенно отличается и они производят совершенно разное зрительное впечатление, так как оспариваемый товарный знак (1) выполнен оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный, выполненный перьевой ручкой, противопоставленный знак (2) представлен в виде росписи,

выполненной тонким шрифтом, противопоставленный знак (3) выполнен в строгой графике стандартного шрифта;

- с точки зрения семантики словесный элемент оспариваемого знака представляет собой имя собственное Эмидио Тукси, в то время как противопоставленные знаки (2,3) - имя собственное Эмилио Пуччи. Совершенно очевидно, что сравниваемые имена совершенно различны и знаки различны семантически;

- таким образом, с учетом фонетического, визуального и семантического различия сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения;

- поскольку основанием для утверждения возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, маркируемых вышеуказанными знаками, по мнению лица, подавшего возражение, является высокая степень сходства знаков, однако вышеприведенный анализ с очевидностью показывает, что сравниваемые знаки в действительности не являются сходными, и нет оснований утверждать, что потребители товаров столь несходных знаков могут быть введены в заблуждение относительно производителей товаров.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №347977.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта TransScriba словосочетания «Emidio Tucci» – [3];
- копии страниц Справочника «Иностранные имена и названия в русском тексте» Издательство «Международные отношения», Москва, 1978г. – [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты (05.10.2006) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №347977 включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) 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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в

частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с положением пункта 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «Emidio Tucci» – (1), выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. При этом первые буквы слов написаны заглавными буквами, остальные - строчными.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 14, 18, 25 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №288799 – (2) представляет собой словосочетание «Emilio Rusci», выполненное буквами латинского

алфавита оригинальным шрифтом. Первые буквы слов - заглавные буквы, остальные - строчные. Словосочетание внизу подчеркнуто тонкой линией.

Противопоставленный знак по международной регистрации – (3) представляет собой словосочетание «EMILIO PUCCI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Знаки (2,3) зарегистрированы на имя одного лица – ЭМИЛИО ПУЧЧИ ИНТЕРНЕШНЛ БВ. Правовая охрана на территории российской Федерации знакам предоставлена, в частности, в отношении товаров 03, 18, 25 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ на тождество и сходство показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения (1) и (2,3) имеют принципиально различные слоги [-dio] – [-lio] в первых словах и слоги [Tu-] – [Pu-] во вторых словах. При этом следует отметить, что словесные элементы оспариваемого знака и противопоставленного знака (2) исполнены оригинальным шрифтом, имитирующим надписи, выполненные от руки, в которых буквы написаны без засечек, что вызывает затруднения в их прочтении. В частности, в противопоставленном знаке (2) первая буква выполнена своеобразным образом, в связи с чем может быть воспринята и как буква «F», и как буква «E», что приводит к неоднозначному прочтению.

Указанные отличия придают обозначениям в целом иное звучание, что обуславливает вывод о несходстве их по фонетическому фактору сходства.

С точки зрения семантики словесный элемент оспариваемого знака представляет собой имя собственное Emidio Tucci, в то время как противопоставленные знаки (2,3) - имя собственное EMILIO PUCCI, что позволяют сделать вывод об отсутствии сходства у сравниваемых обозначений также и по семантическому критерию сходства обозначений, поскольку они порождают ассоциативные связи с разными персонами.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить следующее. Несмотря на то, что сравниваемые словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, однако знаки (1) и (2) исполнены в оригинальной графической проработке, знак (3) – стандартным шрифтом, что приводит к

различному зрительному восприятию знаков в целом и тем самым позволяет признать сравниваемые знаки несходными визуально.

Следует также отметить, что в материалах дела имеется информация о том, что в отношении товаров 03, 14, 18, 25 классов МКТУ предоставлена правовая охрана знакам: «MARIO PUCCI CECCONI» (международная регистрация №489181), «BACCO BUCCI» (международная регистрация №620258), «RENATTO NUCCI» (международная регистрация № 525232). Указанные знаки представляют собой имена собственные со сходными фамилиями и выполнены стилизованным рукописным шрифтом, при этом регистрация знаков в отношении однородных товаров произведена на имя разных юридических лиц,

Изложенное выше обуславливает вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков и, следовательно, об ошибочности мнения лица, подавшего возражение.

Отсутствие сходства сравниваемых знаков исключает необходимость проведения анализа однородности товаров.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №347977 положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака, сходного до степени смешения с известным товарным знаком «EMILIO PUCCI» может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, материалы возражения [2,3] не содержат документального подтверждения довода о введении потребителя в заблуждение при восприятии оспариваемого товарного знака.

Кроме того, поскольку, как было указано выше сравниваемые знаки (1) и (2,3) не являются сходными до степени смешения, то при маркировке товаров оспариваемым товарным знаком (1) у потребителя не может возникнуть ложное представление о том, что они произведены лицом, подавшим возражение или под его контролем.

В силу указанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона, является недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 08.05.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №347977.