

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 13.05.2005, поданное компанией «ПОЛЛИНИ СПА», Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации № 272162 товарного знака по заявке № 2003718993/50, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака с приоритетом от 01.10.2003 по свидетельству № 272162 произведена 20.07.2004 на имя Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ БОЛЛИНИ», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное словосочетание «EUGENIO BOLLINI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.05.2005 выражено мнение о том, что регистрация № 272162 товарного знака «EUGENIO BOLLINI» в отношении указанных в перечне товаров 18, 25 классов МКТУ произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 и Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее-Закон), а также пунктом 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003 г., рег.№ 4322, введенных в действие с 10.05.2003г. (далее — Правила).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- товарный знак «EUGENIO BOLLINI» сходен до степени смешения с товарными знаками «P POLLINI» (международная регистрация № 609064, приоритет от 15.10.93) [1]; «STUDIO POLLINI» (международная регистрация № 560831, приоритет от 05.10.90) [2]; «LADY PI POLLINI» (международная регистрация № 560832, приоритет от 05.10.90) [3]; «STUDIO POLLINI» (международная регистрация № 608458, приоритет от 27.10.90) [4], принадлежащих компании «ПОЛЛИНИ СПА» и зарегистрированных ранее в отношении однородных товаров 18, 25 класса МКТУ;
- знаки [1]-[4] сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по фонетическому критерию, так как элемент «POLLINI» международных регистраций сходен со словесным элементом «BOLLINI» товарного знака № 272162;
- сходство словесных элементов «BOLLINI» и «POLLINI» выражается в одинаковом количестве букв и слогов, причем второй и третий слоги полностью совпадают, а первые два слога отличаются только начальными буквами, являющимися парными гласными;
- в знаке [1] доминирует словесный элемент «POLLINI», выполненный также как и словесный элемент «BOLLINI» в оспариваемой регистрации, стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита, что позволяет сделать вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений;
- «POLLINI» является всемирно известным обозначением, существующим более 50 лет;
- компания «POLLINI» производит одежду и кожаные изделия высочайшего качества;
- фирменное наименование «POLLINI» является охраняемым в соответствии со ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, поэтому недопустимо существование товарного знака, содержащего словесный элемент, сходный до степени смешения с данным фирменным наименованием.

В возражении выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака EUGENIO BOLLINI по свидетельству №272162 недействительной полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с возражением от 13.05.2005, представил отзыв на данное возражение, в котором приводятся следующие доводы:

- товарный знак «EUGENIO BOLLINI» по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства не является сходным до степени смешения с товарными знаками «P POLLINI», «STUDIO POLLINI», «LADY PI POLLINI», «STUDIO POLLINI»;
- оспариваемый товарный знак включает два слова, которые фонетически воспроизводятся как «ЕУГЕНИО БОЛЛИНИ», в то время как словесные элементы противопоставляемых международных регистраций [1-4] произносятся как «ПОЛЛИНИ», «СТУДИО ПОЛЛИНИ», «ЛЕДИ ПИ ПОЛЛИНИ», что свидетельствует об отсутствии их фонетического сходства;
- оспариваемый товарный знак представляет собой имя и фамилию и является псевдонимом владельца компании заявителя, используемым им на протяжении более пяти лет;
- противопоставленные регистрации включают такие словесные элементы, как «POLLINI» - фамилию модельера - владельца компании Поллини, С.П.А., и «LADY PI» и «STUDIO», следовательно, оспариваемый знак несет в себе иное значение, чем противопоставленные и позволяет потребителям различать сравниваемые знаки;
- товарный знак «EUGENIO BOLLINI» зарегистрирован в качестве словесного обозначения и не содержит графических элементов, которые можно было бы сопоставлять с графическими обозначениями, входящими в состав противопоставленных международных регистраций;
- точка зрения возражающей стороны о том, что в оспариваемом товарном знаке одно из слов занимает доминирующее положение, является

голословным и не может быть принята во внимание при проведении сравнительного анализа зарегистрированных обозначений;

- мнение возражающей стороны о том, что фирменное наименование POLLINI является охраняемым в силу ст.8 Парижской конвенции «без обязательной регистрации», является необоснованным, поскольку владелец оспариваемого товарного знака использует свое фирменное наименование, а не фирменное наименование возражающей стороны;

- заявление возражающей стороны о том, что товарный знак «POLLINI» является всемирно известным обозначением не подтверждено документально;

- возражающая сторона не осуществила необходимых действий для признания товарного знака «POLLINI» общеизвестным на территории России, поэтому ссылка на особый статус знака не может быть принята во внимание.

В отзыве изложена просьба об отказе в удовлетворении указанного возражения и сохранении регистрации № 272 162 в силе.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 01.10.2003 поступления заявки № 2003718993/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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 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.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №272162 представляет собой словесное обозначение «EUGENIO BOLLINI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Возражение от 13.05.2005 основано на наличии знаков [1]-[4], правовая охрана которым на территории Российской Федерации была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Товарный знак [1] представляет собой прямоугольник темного цвета, в центре которого расположен словесный элемент “POLLINI”, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым в центральной части прямоугольника расположен изобразительный элемент, представляющий собой букву “P”, обрамленную венцом из стилизованных веток. Знак охраняется в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента “STUDIO”(studio – в переводе с итальянского обозначает “изучение, исследование, эскиз, кабинет, студия”), выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположены словесный элемент “POLLINI”, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, значительно меньшего

размера, чем слово “STUDIO”, и изобразительный элемент, представляющий собой букву “P”, обрамленную венцом из стилизованных веток. Знак охраняется в отношении товаров 3, 14, 18, 24, 25 классов МКТУ.

Товарный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента “LADY PI”, выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, чуть ниже и правее которого расположены изобразительный элемент, представляющий собой букву “P”, обрамленную венцом из стилизованных веток, и словесный элемент “POLLINI”, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита значительно меньшего размера, чем словесный элемент “LADY PI”. Знак охраняется в отношении товаров 3, 14, 18, 24, 25 классов МКТУ.

Товарный знак [4] представляет собой концентрические окружности разных диаметров. В центре меньшей окружности расположено слово “STUDIO”, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположен словесный элемент “POLLINI”, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита значительно меньшего размера, чем слово “STUDIO”, и изобразительный элемент, представляющий собой букву “P”, обрамленную венцом из стилизованных веток, расположенный слева от словесного элемента “POLLINI”. Справа и слева от меньшей окружности расположены стилизованные изображения веток, а сверху и снизу – изображения цветов. Знак охраняется в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1]-[4] показал следующее.

Фонетическое различие оспариваемого обозначения «EUGENIO BOLLINI» и противопоставленных комбинированных товарных знаков со словесными элементами «POLLINI» [1], «STUDIO POLLINI» [2], «LADY PI POLLINI» [3], «STUDIO POLLINI» [4] обусловлено разным количеством и составом слов, слогов, букв и звуков, что приводит к их разному фонетическому воспроизведению.

Семантическое различие указанных обозначений обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак воспринимается как имя EUGENIO и фамилия BOLLINI, в то время как противопоставленные знаки, кроме фантазийного словесного элемента POLLINI, которое не обязательно является фамилией, содержат в своем составе словесные обозначения LADI PI и STUDIO, которые придают знакам [2-4] иную семантическую окраску.

Графически сравниваемые обозначения также являются не сходными благодаря различиям в их графическом исполнении, а также наличию в противопоставленных регистрациях [1]-[4] изобразительных элементов.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что сопоставляемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, не являются сходными.

Установленное отсутствие сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков позволяет не анализировать перечни товаров и услуг на предмет определения их однородности.

Таким образом, основания для признания регистрации № 272162 товарного знака «EUGENIO BOLLINI» не соответствующей требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8.2 Правил, отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам
решила:

отказать в удовлетворении возражения от 13.05.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «EUGENIO BOLLINI» по свидетельству № 272162.