

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 07.02.2011, поданное ООО «ВИТТОРИО», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 08.04.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008708738/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «VITTORIO» по заявке № 2008708738 с приоритетом от 25.03.2008 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В связи с тем, что, по просьбе заявителя в соответствии с пунктом 2 статьи 1502 Кодекса, из первоначальной заявки №2008708738 была выделена заявка на то же самое обозначение под №2009724449 в отношении услуг 35 класса МКТУ, из перечня заявки №2008708738 были исключены все услуги 35 класса МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника серого цвета, на котором белым цветом выделена композиция из сочетания наложенных друг на друга латинских букв «V» и «M». На фоне прямоугольника расположен словесный элемент «VITTORIO», выполненный рукописным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквой «V», причем верхняя часть последней буквы «O» закрыта стилизованным изображением красной шапочки с помпоном.

Решение Роспатента от 08.04.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака «VITTORIO» по заявке №2008708738/50 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 3 (1) и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «VITTORIO» тождественно изобразительному товарному знаку «VM» по свидетельству №324881 [1], ранее зарегистрированному на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, и воспроизводит фирменное наименование итальянского изготовителя однородных товаров, что в отношении российского изготовителя способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. В обоснование изложенного в заключении экспертизы приведена ссылка на сайт www.vittorio.ru.

Кроме того, в заключении отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным элементом «VITTORIA» знаков по международным регистрациям №№ 640266 [2], 943227 [3], 954061 [4], которым ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «VITTORIA» по свидетельству №276152 [5], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении от 07.02.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ссылка экспертизы на товарный знак по свидетельству №276152 [5] относится к услугам 35 класса МКТУ, исключенным из заявки №2008708738 в связи с выделением из нее новой заявки №2009724449, поэтому не должна приниматься во внимание в качестве препятствия для регистрации товарного знака по данной заявке в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- в отношении противопоставленных знаков [1] – [4] заявителю предоставлены письма о согласии правообладателей этих знаков на регистрацию товарного знака «VITTORIO» по заявке №2008708738 в отношении товаров 25 класса МКТУ, за исключением спортивной одежды;

- заявленное обозначение не воспроизводит фирменное наименование итальянской фирмы, поскольку фирмы с наименованием «VITTORIO», производящей однородные товары 25 класса МКТУ, в Италии не существует, а на сайте www.vittorio.ru, владельцем которого является единственный учредитель ООО «Витторио» Губакин М.Ю., размещена рекламная информация заявителя – российской фирмы ООО «Витторио».

Поскольку представленные письма – согласия устраняют причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008708738 в отношении части товаров 25 класса МКТУ, за исключением спортивной одежды, заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.04.2010 и зарегистрировать товарный знак «VITTORIO» по заявке №2008708738 в отношении уточненного перечня товаров 25 класса МКТУ, за исключением товаров, относящихся к спортивной одежде.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии документов, касающихся получения заявителем решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008708738 [6];
- копия уведомления ФИПС от 27.11.2009 о выделении заявки [7];
- оригинал письма-согласия от ООО «ММСталь» [8];
- оригиналы писем-согласий от компании Vittoria S.p.A. [9];
- распечатка страниц с сайта www.vittorio.ru [10];
- копия свидетельства о регистрации доменного имени www.vittorio.ru [11];
- копия устава ООО «Витторио» [12].

Кроме того, на заседание коллегии были представлены материалы [13], подтверждающие, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака [1] ООО «ММСталь» являются аффилированными лицами.

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

С учетом даты (25.03.2008) поступления заявки №2008708738 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту (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.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «VITTORIO», выполненным рукописным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквой «V», причем верхняя часть последней буквы «O» закрыта стилизованным изображением красной шапочки с помпоном. Словесный элемент расположен на фоне серого прямоугольника с изображением наложенных друг на друга заглавных букв латинского алфавита «V» и «M» белого цвета. Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает словесный элемент, на котором акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Обозначение выполнено в белом, черном, сером, красном цветовом сочетании.

Заявителем представлены материалы [10]-[11], подтверждающие, что сайт www.vittorio.ru, на который ссылается экспертиза в своем заключении, принадлежит Губакину М.Ю, который является единственным учредителем заявителя. На указанном сайте размещена реклама товаров, итальянских производителей, реализацию которых осуществляет заявитель на российском рынке под заявленным обозначением «VITTORIO», которое фонетически тождественно фирменному наименованию заявителя – ООО «Витторио».

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса был основан на данных с сайта Интернет, принадлежащего учредителю ООО «Витторио», никаких иных материалов, свидетельствующих о существовании в Италии фирмы под наименованием «VITTORIO», экспертизой не было выявлено, в силу чего основания для подтверждения данного вывода экспертизы отсутствуют.

Анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками показал следующее.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №276152 [5] не относится к товарам 25 класса МКТУ, в силу чего этот товарный знак не может рассматриваться в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2008708738.

Противопоставленный товарный знак по заявке №324881 [1] является изобразительным и выполнен в виде комбинации заглавных букв латинского алфавита «V» и «M», наложенных друг на друга.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] определено на основании визуального вхождения в заявленное обозначение в качестве фона изобразительного товарного знака [1], включающего комбинацию заглавных букв латинского алфавита «V» и «M», наложенных друг на друга. Однородность товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1] и испрашивается правовая охрана

заявленного обозначения в качестве товарного знака, установлена на основании их принадлежности к одному роду и виду.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо [8], содержащее согласие правообладателя противопоставленного знака [1] на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке №2008708 на имя заявителя.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] не являются тождественными, а также тот факт, что правообладатель противопоставленного товарного знака и заявитель являются аффилированными лицами, поскольку их учредителем является одно и то же лицо [13], коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание представленное согласие, что позволяет не учитывать этот товарный знак в качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2008708738.

Противопоставленные международные регистрации [2] – [4] представляют собой комбинированные знаки, включающие словесный элемент «VITTORIA», занимающий в их композиции доминирующее положение.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям [2] – [4] определено на основании фонетического сходства их доминирующих словесных элементов «VITTORIA» и «VITTORIO», обусловленного тождеством состава согласных звуков и близостью гласных звуков при одинаковом их количестве и порядке расположения.

Однородность товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам, и товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, установлена в силу их принадлежности к одному роду и виду.

В целом заявленное обозначение «VITTORIO» и противопоставленные знаки со словесным элементом «VITTORIA» ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Вместе с тем, заявителем представлены письма [9], содержащие согласие правообладателя противопоставленных знаков на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя комбинированного обозначения со словесным элементом «VITTORIO» по заявке №25008708738 в отношении товаров 25 класса МКТУ, не относящихся к спортивной одежде.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются тождественными, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленные письма - согласия, в силу чего противопоставленные международные регистрации [2] – [4] более не являются препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2008708738.

Таким образом, резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что заявленное обозначение в отношении товаров 25 класса МКТУ, не относящихся к спортивной одежде, соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 07.02.2011, отменить решение Роспатента от 08.04.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008708738.