

**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 06.07.2012, поданное компанией «Калисто Бизнес Корп.», Британские Виргинские острова (далее - заявитель) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010741287, при этом установила следующее.

Заявка № 2010741287 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «InColavi» была подана 22.12.2010 заявителем в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 21, 25, 26 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.03.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010741287 (решение Роспатента) в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица («ROBERTO CAVALLI S.P.A», Италия) в отношении однородных товаров 03, 09, 14, 16, 18, 21, 25 и 28 классов МКТУ знаком «CAVALLI» по международной регистрации № 1030023, приоритет 21.12.2009 [1].

В заключении также приведен подробный фонетический анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака. Кроме того, указано, что товары 26

класса МКТУ были признаны однородными товарам 25 класса МКТУ, поскольку экспертизой определялась принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В палату по патентным спорам 06.07.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые обозначения не являются сходными ни по одному из критериев сходства:

- знаки имеют фонетические различия за счет отсутствия близости звуков и совпадения слогов, различного числа слогов. Семантически слова не подлежат сравнению, поскольку заявленное обозначение является фантазийным, а противопоставленный знак представляет собой фамилию итальянского дизайнера одежды. Визуально сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление (заявленное обозначение – комбинированное и выполнено авторским шрифтом с акцентом на первую и третью буквы, а также имеет яркую цветовую гамму);

- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак, включающий словесный элемент «Incolavi»? по свидетельству № 441267 в отношении товаров, идентичных заявленным товарам, что вызывает сомнения в единообразии подхода к рассмотрению заявок;

- фонетический анализ заявленного обозначения, проведенный экспертизой, неправомерен, поскольку заявленное обозначение рассматривалось не в целом а делилось на отдельные слоги с утверждением, что часть слова «In» слабая, что недопустимо с точки зрения особой морфологической конструкции заявленного обозначения.

Далее в возражении приводится подробный анализ практики отнесения различных элементов к слабым и сильным, а также практики признания обозначений сходными или не сходными. Кроме того, указано на известность правообладателя противопоставленного знака как дизайнера одежды. В отношении заявителя подчеркнута его взаимосвязь с известными магазинами «ЦентрОбувь».

К возражению заявителем приложены:

- распечатка Решения Арбитражного суда города Москвы от 31.08.2010{1};

- информационное письмо заявителя {2};
- копии и распечатки свидетельств на товарные знаки заявителя, выданные в разных странах {3}.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (22.12.2010) заявки №2010741287 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (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.

Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированный прямоугольник, в который вписан словесный элемент «InColavi». Словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая и третья буквы - заглавные. Правовая охрана знаку испрашивается в белом, красном и темно-красном цветовом сочетании в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 21, 25, 26 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак «CAVALLI» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 21, 25 и 28 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака

[1] показал следующее.

С точки зрения фонетики словесные элементы «InColavi» и «CAVALLI» имеют различное количество букв/звуков и слогов. Действительно сравниваемые обозначения имеют близкий состав согласных и гласных звуков/букв («С», «L», «V», «А», «I»), однако их взаимное расположение различно, что является существенным при звуковом восприятии слова. Отчетливое произнесение первого слога, начинающегося с гласной буквы «I-», в заявленном обозначении и первого слога в противопоставленном знаке «СА-», начинающегося с согласной буквы и имеющего гласную букву «А-», усиливает фонетическое различие знаков.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://slovari.yandex.ru>) позволил выявить, что слова «CAVALLI» и «InColavi» не являются лексическими единицами какого-либо языка. В этой связи, сходство по семантическому критерию не может быть установлено.

Сопоставляемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, что графически их сближает. Однако визуальное различие в восприятии сравниваемых знаков усиливается благодаря оригинальной графической проработке заявленного обозначения (стилизация шрифта, цветовое исполнение).

Фонетическое различие основных составляющих обозначения элементов и оригинальность графической проработки заявленного обозначения обуславливают отсутствие ассоциирования сравниваемых знаков друг с другом в целом, в связи с чем их следует признать несходными.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2010741287 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 03, 09, 14, 16, 18, 21, 25, 26 и 28 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение от 06.07.2012, отменить решение Роспатента от 28.03.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010741287.**