

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 03.08.2016, поданное по поручению фирмы Brioni S.p.A, Италия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №544536, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2014709436 с приоритетом от 26.03.2014 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.06.2015 за №544536 на имя ООО «ВЕСТТРЭЙД ЛТД», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 09,10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное

buoni

bioni

обозначение , включающее словесные элементы «биони» и «bioni», выполненные оригинальным шрифтом строчными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №544536 в отношении товаров 09 класса МКТУ, ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком «BRIONI» по международной регистрации №1009840, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком обусловлено, прежде всего, фонетическим сходством слов «BRIONI» и «биони bioni», которое определяется наличием близких и совпадающих звуков, одинаковым расположением близких и совпадающих звуков по отношению друг к другу (BI-O-NI и BRI-O-NI), наличием совпадающих слогов и их расположением, одинаковым числом слогов (по три слога), одинаковым составом гласных звуков (O-I-O), близким составом согласных звуков (B-N и B-R-N), одинаковым ударением (на гласный звук O).

Лицо, подавшее возражение, полагает, что, несмотря на использование в оспариваемом товарном знаке нестандартного шрифта, его словесные элементы воспринимаются как выполненные буквами латинского и кириллического алфавитов, при этом слова «BRIONI» и «биони bioni» состоят из близкого количества букв, часть из которых совпадают с точки зрения визуального восприятия их расположения.

В возражении отмечено, что с точки зрения семантического критерия сравнения обозначений отсутствие в сравниваемых словах «BRIONI» и «биони bioni» семантического значения усиливает их сходство.

На основании изложенного анализа лицо, подавшее возражение, делает вывод о высокой степени сходства сравниваемых знаков, что обуславливает однородность товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №1009840, всем товарам 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации, и просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №544536 недействительным частично, а именно в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве проведен анализ сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком «BRIONI», на основании которого сделан вывод об отсутствии между ними фонетического, семантического и визуального сходства и, соответственно, сходства до степени смешения.

Кроме того, по мнению правообладателя, сравниваемые знаки зарегистрированы в отношении неоднородных товаров, поскольку перечень товаров 09 класса МКТУ, в отношении которого предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №1009840, лимитирован такими товарами как **«очки, очки для плавания, солнцезащитные очки, защитные очки, спортивные очки, линзы для очков, окуляры, держатели для очков, футляры для очков, цепочки для очков, пенсне, оправы»**, а оспариваемый товарный знак зарегистрирован для следующих товаров 09 класса МКТУ – **«приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня»**.

Правообладатель полагает, что товары оспариваемого товарного знака относятся к товарам производственно-технического назначения, которые предназначены для ограниченного круга потребителей, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли, которые реализуются в специализированных магазинах для продажи специалистам, а товары противопоставленного знака относятся к товарам широкого потребления, которые, как правило, реализуются в

магазинах или отделах оптики и предназначены для более широкого круга покупателей.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №544536.

К отзыву приложены распечатки с сайта ВОИС.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.03.2014) правовая база для оценки его охраноспособности 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «биони» и «bioni», выполненные оригинальным шрифтом строчными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Товарный знак охраняется в черном, синем, голубом цветовом сочетании.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1009840 представляет собой словесное обозначение «**BRIONI**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «Spectacles, swim goggles, sunglasses, protective goggles, goggles for sports, lenses for spectacles, pince-nez, sunglass holders, spectacle cases, spectacle chains, cords for spectacles, spectacle frames» (очки, очки для плавания, солнцезащитные очки, защитные очки, спортивные очки, линзы для очков, окуляры, держатели для очков, футляры для очков, цепочки для очков, пенсне, оправы).

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Словесные элементы, входящие в состав сравниваемых знаков, представляют собой короткие слова, в которых имеет значение каждая буква и звук.

Несмотря на совпадение и близость звучания конечной части словесных элементов [-ONI] – [-oni] и [-ONI] – [-они], в целом словесные элементы имеют фонетические отличия, обусловленные разным произношением первой части слов [BRI-] – [bi-] – [би-]. Согласный звук «R» в противопоставленном знаке «BRIONI» придает ему качественно иное звучание, что определяет отсутствие фонетического сходства между сравниваемыми словесными элементами.

С точки зрения семантики словесные элементы сравниваемых товарных знаков, не имея смыслового значения, являются изобретенными словами.

Вместе с тем, словесные элементы оспариваемого товарного знака содержат начальную часть «био» - «bio» (от греч. βίος — жизнь) — первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению слову «жизнь», обозначающая принадлежность к органической жизни, биологии (см. Словарь иностранных слов; Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, М., 1999; Большой энциклопедический словарь, М:Санкт-Петербург, 2000), в силу чего словесные элементы в оспариваемом товарном знаке могут вызывать в сознании потребителя ассоциации, связанные с биологией и органической жизнью, но никак не связанные с изобретенным словом «BRIONI».

Фонетические и семантические различия между словесными элементами сравниваемых товарных знаков усиливаются визуальным различием между ними, которое определяется оригинальной композицией оспариваемого товарного знака, использованием в нем букв русского и латинского алфавитов, выполненными оригинальным шрифтом в черном, синем и голубом цветовом сочетании, а также расположением словесных элементов в две строки, что формирует у потребителя общее зрительное впечатление, отличное от восприятия противопоставленного словесного знака, выполненного в черно-белом цвете, без использования каких-либо графических особенностей.

Анализ товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку, относятся

к видовой группе «Очки, линзы и аксессуары для них». Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 09 класса МКТУ, который включает также такие товары как «оптические приборы и инструменты».

Несмотря на то, что эти товары относятся к одной родовой группе товаров «Оптическое оборудование и комплектующие для него», они включены в различные видовые группы товаров, которые имеют различный круг потребителей и условия реализации, так как очки и аксессуары являются товарами широкого потребления, а оптические приборы относятся к сложным товарам производственно-технического назначения.

Вместе с тем, установленное отсутствие сходства между оспариваемым и противопоставленным знаками позволяет сделать вывод об отсутствии смешения между ними, поскольку знаки вызывают в сознании потребителя различные ассоциации.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса нельзя признать обоснованными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №544536.