

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 07.02.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВАНИ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012706956, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012706956 с приоритетом от 01.03.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 08, 16, 18, 20, 21, 24, 25 и 27 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой изображение приоткрытой коробки и стрелки. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «VANI», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в сочетании бордового, красного, оранжевого, желто-зеленого, зеленого, фиолетового и сине-сиреневого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.11.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 06, 08, 16, 18, 20, 21, 24, 25 и 27 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название серии колготок «VANI», производством которых занимается итальянская компания «POMPEA S.p.A», а, кроме того, восприятие заявленного обозначения, как принадлежащее иностранному производителю, усиливается за счет того, что обозначение представляет собой слово иностранного происхождения. У потребителя могут возникнуть ассоциации с иностранным происхождением товаров, что не соответствует действительности.

Также, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком по свидетельству № 170336 с приоритетом от 29.05.1997, зарегистрированным ранее на имя другого лица для однородных товаров 20 класса МКТУ;
- с изобразительным элементом международной регистрации №768006 с приоритетом от 15.10.2001, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;
- со знаком по международной регистрации №1027623 с приоритетом от 19.11.2009, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.02.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «VANI» образовано из имен двух детей ВАН (мальчик) и АНИ (девочка);
- экспертизой указано на то, что заявленное обозначение воспроизводит название колготок фирмы «POMPEA». Вместе с тем на сайтах, указанных экспертизой, приведены изображения упаковок колготок, на которых доминирующее положение занимают иные обозначения расположенные в центре упаковки, а элемент «VANI» выполнен мелко и практически незаметно;
- в торговой сети колготок «VANI» не было обнаружено. Обозначение «VANI» также не зарегистрировано на территории Российской Федерации;
- в перечне заявленных товаров отсутствуют колготки;

- заявленное обозначение выполнено семью разными цветами;
- заявленное обозначение «VANI» выполнено латинскими буквами в связи с тем, что запланированы поставки товара, разработанного заявителем, в страны СНГ ;
- противопоставленный товарный знак по международной регистрации не является сходным с заявленным обозначением, поскольку отличаются по графическому и семантическому критерию сходства;
- изобразительный элемент противопоставленного товарного знака отличается от изобразительного элемента заявленного обозначения благодаря, особенности графического исполнения заявленного обозначения и используемых цветов;
- товары 20 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №170336, не являются однородными;
- заявленное обозначение и международная регистрация № 768006 производят различное зрительное впечатление;
- товары 16 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №768006, не однородны заявленным товарам 16 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех заявленных товаров.

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

С учетом даты (01.03.2012) приоритета заявки №2012706956 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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 его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 пунктом 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.

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.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

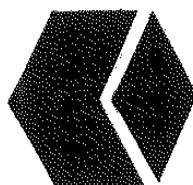
В соответствии с пунктом 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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.



Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента, в виде геометрической фигуры в форме стилизованного разноцветного параллелепипеда (коробочки) и словесного элемента «VANI», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака испрашивается в сочетании бордового, красного, оранжевого, желто-зеленого, зеленого, фиолетового, сине-сиреневого цветов.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №170336 является изобразительным, представляющим собой сочетание ромба и стрелки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19, 20 услуг 35, 37, 39 и 42 классов МКТУ [1].



Противопоставленный знак по международной регистрации №768006 является комбинированным и представляет собой

изобразительный элемент в виде двух геометрических фигур: ромба и стрелки и словесного элемента выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации представлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35 классов МКТУ [2].



Противопоставленный знак по международной регистрации №1027623 представляет собой сочетание слов «FRATELLI VANNI», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ [3].

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Анализ словарно справочной литературы показал, что словесный элемент «VANI» не является лексической единицей какого-либо языка, и, следовательно, не может быть отнесен к какой-либо стране происхождения.

Довод экспертизы о том, что заявленное обозначение воспроизводит наименование серии колготок производства компании «POMPEA S.p.A», неубедителен, поскольку сайты, на которых размещена информация о колготках, не содержат данных о дате размещения этой информации, о реальном введении в оборот указанных колготок и информированности потребителей о данном наименовании серии.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отказа в регистрации по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «VANI/VANNI», входящих в состав обозначений. Данные словесные элементы отличаются одной буквой, при этом, несмотря

на то, что в противопоставленном обозначении буква «N» удвоена, это не придает отличного прочтения словесному элементу.

Словесные элементы «VANI/VANNI» не являются лексическими единицами, какого либо языка ввиду чего семантический анализ не проводился.

Действительно сравниваемые обозначения имеют графические отличия, однако, данный критерий не является определяющим при установлении сходства.

Анализ однородности показал, что товары 18 и 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрации, и товары 18 и 25 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1027623, однородны, поскольку соотносятся как род/вид.

Исходя из вышеизложенного заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №1027623, в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 правомерен.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1,2], показал следующее.

Заявленное обозначение является комбинированным выполненным яркими цветами.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №170336 является изобразительным, выполненным в черном цвете.

Противопоставленный знак по международной регистрации №768006 является комбинированным, состоящим из изобразительного и словесного элемента.

Сравнительный анализ показал, что изобразительные части сравниваемых обозначений отличаются, поскольку в противопоставленных товарных знаках изобразительные элементы являются плоскостными, а в заявленном обозначении изобразительный элемент - объемный. Противопоставленные знаки выполнены черным цветом, а заявленное обозначение семью разными яркими цветами. Усиливает несходство обозначений наличие различных словесных элементов «VANI/EUROTAXGLASS'S».

Совокупность всех вышеуказанных обстоятельств позволяет сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений, поскольку они производят разное зрительное впечатление в целом.

Ввиду установленного отсутствия сходства сравниваемых обозначений, анализ однородности не проводился.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 07.02.2014, отменить решение Роспатента от 25.11.2013, зарегистрировать товарный знак по заявке №2012706956.