

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 07.11.2012, поданное Ворола Файненшиал Лтд. (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2011737127/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011737127/50 с приоритетом от 11.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено словесное обозначение «Т.Тассарди», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21.08.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), которое мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение в силу своего фонетического звучания в отношении заявленных товаров может быть воспринято потребителями как обозначение, используемое известной в мире компанией «Trussardi».

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя иного лица знаками:

- «TRUSSARDI 100 YEARS» по международной регистрации №1078598 с конвенционным приоритетом от 14.01.2011 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 18, 25 класса МКТУ [1];

- «TRUSSARDI» по международной регистрации №1002480 с конвенционным приоритетом от 12.08.2008 в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 14, 18, 25 класса МКТУ [2];

- «TRUSSARDI» по международной регистрации №997485 с приоритетом от 29.01.2009 в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 14, 18, 25 класса МКТУ [3];

- «TRU TRUSSARDI» по международной регистрации №908334 с конвенционным приоритетом от 04.01.2006 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 18, 25 класса МКТУ [4];

- «1 TRUSSARDI» по международной регистрации №603056 с приоритетом от 18.05.1993 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 18, 25 класса МКТУ [5];

- «IDRA BY TRUSSARDI» по международной регистрации №520682 с приоритетом от 16.10.1987 в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 14, 18, 25 класса МКТУ [6];

- «TRUSSARDI DESIGN» по международной регистрации №518453 с приоритетом от 07.12.1987 в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 14, 18, 25 класса МКТУ [7];

- «TRUSSARDI JUNIOR» по международной регистрации №509472 с конвенционным приоритетом от 23.04.1986 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 18, 25 класса МКТУ [8];

- «TRUSSARDI SCRIBE» по международной регистрации №509471 с конвенционным приоритетом от 15.04.1986 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 18, 25 класса МКТУ [9];

- «TRUSSARDI» по международной регистрации №484151 с приоритетом от 15.12.1983 в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 14, 18, 25 класса МКТУ [10];

- «TRUSSARDI» по международной регистрации №412603 с приоритетом от 02.03.1995 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 18, 25 класса МКТУ [11].

В палату по патентным спорам поступило возражение от 07.11.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходным до степени смешения, поскольку восприятие сравниваемых обозначений существенно различается, в связи с тем, что заявленное обозначение является цельным и объединенным по смыслу;

- «Т.Тассарди» это псевдоним итальянского дизайнера Марраподи Эудженио, который создает одежду, обувь и модные аксессуары по заказу заявителя – компании Ворола Файненшиал Лтд;

- все противопоставленные знаки, кроме знака по международной регистрации №1002480, включают дополнительные изобразительные и словесные элементы;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с именем потомка основателя дома моды, Труссарди, поскольку между сравниваемыми обозначениями отсутствует семантическое, фонетическое и графическое сходство;

- заявителем уже ведется деятельность по введению в гражданский оборот продукции, маркированной заявленным обозначением;

- во многих торговых центрах Москвы, Воронежа, Казани, Чебоксар, Саратова, Липецка, Самары и других городов открыты сетевые магазины в которых реализуется продукция заявителя, маркированная обозначением «Т.Тассарди».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ.

К возражению были приложены копии следующих документов:

1. Нотариально заверенное заявление г-на Марраподи Эудженио.
2. Письмо от ООО «КАРИ».
3. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «КАРИ».
4. Нотариально заверенное свидетельство о возложенной ответственности компании Ворола Файненшиал Лтд с переводом.
5. Копия контракта №KR-WL/1201/12.
6. Копии ГТД, товарных накладных и документов, подтверждающих выпуск товаров на территорию РФ со склада.
7. Письма от собственников ряда торговых центров, копии договоров аренды/субаренды с платежными поручениями, фотографии продукции.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (11.11.2011) поступления заявки №2011737127/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за №4322, вступившие в силу 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 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.

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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная 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.

Заявленное обозначение является словесным «T.Taccardi», выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованной собаки и словесных элементов «TRUSSARDI 100 YEARS», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «TRUSSARDI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде стилизованного герба с надписью «TRUSSARDI», выполненной оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [4] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «TRU TRUSSARDI», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде головы собаки. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [5] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «TRUSSARDI», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента

в виде монетки с цифрой «1». Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [6] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «IDRA BY TRUSSARDI», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованных ступенек лестницы. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [7] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «TRUSSARDI DESIGN», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованной головы собаки. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [8] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «TRUSSARDI JUNIOR», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованной головы собаки. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [9] представляет собой словесное обозначение «TRUSSARDI SCRIBE», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [10] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «TRUSSARDI», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованной головы собаки. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [11] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «TRUSSARDI», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованной головы собаки. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки [1-11] представляют собой серию знаков объединенных словесным элементом «TRUSSARDI», выполненным в одной графической манере, принадлежащих одному правообладателю (TRUSSARDI S.P.A., Milano IT).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-11] показывает, что данные знаки отличаются фонетически, поскольку в них нет близости состава гласных и согласных.

Так, отчетливо произносимые начальные части «Tassar-» и «TRUSSAR-» содержат различный звукоряд и существенно отличаются при произношении.

Несмотря на то, что сравниваемые знаки заканчиваются на слог «-ARDI», данное обстоятельство не может являться основанием для признания словесных элементов сходными по фонетическому признаку, поскольку существует огромное количество фамилий итальянского происхождения, заканчивающиеся подобным образом.

Таким образом, отличие в начальных частях сравниваемых знаков, позволяет признать данные знаки не сходными по фонетическому критерию.

Кроме того, что в состав заявленного обозначения входит буквенный элемент «Т», занимающий начальное положение и придающий ему отличные от противопоставленных знаков звучание и смысловую окраску.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.

В смысловом отношении заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений.

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-11] позволяет коллегии палаты по патентным спорам не анализировать перечни товаров на предмет установления их однородности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и,

следовательно, о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «Т.Тaccardi» заявленного обозначения является фантазийным, поскольку оно не является лексической единицей какого-либо языка, что также не позволяет отнести его к категории ложных или способных ввести в заблуждение.

Вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров словесным элементом «Т.Тaccardi» российский потребитель будет воспринимать эти товары как произведенные компанией «Trussardi».

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что заявитель уже ведет хозяйственную деятельность по введению в гражданский оборот продукции, маркированной обозначением «Т.Тaccardi» посредством реализации данной продукции через сеть магазинов, принадлежащих компании ООО «КАРИ», что подтверждено представленными документами (контрактом, товарными накладными, договорами аренды, платежными поручениями и фотографиями).

Помимо изложенного, при обращении к сети Интернет, коллегией палаты по патентным спорам было выявлено, что при маркировке продукции компании «Trussardi» используется либо один словесный элемент «TRUSSARDI», либо данный элемент вместе с изобразительными элементами в виде стилизованной собаки (гончей породы), гербом или иными словесными элементами, но нигде не выявлено использование данного словесного элемента с буквой «Т» или какой-либо иной буквой.

Заявленное обозначение используется в том виде, как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака [7]. При этом стоимость товаров заявителя значительно ниже стоимости продукции предлагаемой торговым домом «Trussardi».

Вышеизложенное исключает вероятность смешения сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 07.11.2012, отменить решение Роспатента от 21.08.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011737127/50.