

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 15.01.2013, поданное компанией Mara De Guidi, Vicolo Corte Spagnola, Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.10.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1082129, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1082129 с конвенционным приоритетом 05.05.2011, произведенной Международным Бюро ВОИС 18.05.2011 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 03, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1082129 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «GIULIETTA» и «CAPULETI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки. В слове «GIULIETTA» буква «I», расположенная в середине слова, выполнена в виде стилизованного меча, направленного острием вниз.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1082129 было принято 16.10.2012.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1082129 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком «KAPPULETTY КАПУЛЕТТИ» по свидетельству №320119, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.01.2013 заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства знака «GIULIETTA CAPULETI» по международной регистрации №1082129 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №320119, на основании которого сделан вывод об отсутствии сходства между ними в силу их фонетического, графического и семантического различия.

В возражении указано, что в обозначении «GIULIETTA CAPULETI» доминирующее положение занимает слово «GIULIETTA», выполненное с оригинальным элементом в виде меча, поэтому именно на этом слове будет концентрироваться внимание потребителя, при этом буквенный состав слова «CAPULETI» и «KAPPULETTY» не является тождественным.

Кроме того, противопоставленный товарный знак не имеет семантического значения, так как написание слова «KAPPULETTY» не является правильным написанием фамилии персонажа трагедии Шекспира ни на английском, ни на итальянском языках.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1082129 в полном объеме.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необудительными.

С учетом даты (08.06.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1082129 правовая база для оценки охраноспособности знака

включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 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.

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) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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 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.

Знак по международной регистрации №1082129, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «GIULIETTA» и «CAPULETI», выполненные стандартным шрифтом

заглавными буквами латинского алфавита в две строки. В слове «GIULIETTA» буква «I», расположенная в середине слова, выполнена в виде стилизованного меча, направленного острием вниз.

Словесные элементы «GIULIETTA» и «CAPULETI» представляют собой имя и фамилию (Джульетта Капулетти) героини трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», рассказывающую о любви юноши и девушки из двух враждующих старинных родов — Монтекки и Капулетти, в силу чего оба словесных элемента играют равную роль в индивидуализации знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №320119 также является словесным и содержит словесные элементы «KAPPULETTY КАПУЛЕТТИ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Сходство заявленного обозначения по международной регистрации №1082129 с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим тождеством входящих в них словесных элементов «CAPULETI», «KAPPULETTY», «КАПУЛЕТТИ».

Слово «КАПУЛЕТТИ» в сознании российского потребителя вызывает устойчивые ассоциации с персонажами упомянутой выше трагедии Шекспира.

Следует также отметить, что для среднего российского потребителя, который знаком с произведениями Шекспира не в подлиннике, а в переводах, не имеет значения правильность написания слова «КАПУЛЕТТИ» буквами латинского алфавита, в силу чего слова «CAPULETI», «KAPPULETTY», «КАПУЛЕТТИ» могут вызывать в его сознании сходные ассоциации.

Однородность товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1082129, и товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №320119, определяется их совпадением по роду, виду и назначению.

В силу изложенного знак «GIULIETTA CAPULETI» по международной регистрации №1082129 в целом ассоциируется с противопоставленным товарным

знаком по свидетельству №320119, несмотря на отдельные отличия между ними, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1082129 в отношении товаров 03 класса МКТУ следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.01.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 16.10.2012.