

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 26.03.2015, поданное компанией «Salvatore Ferragamo S.p.A.», Италия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.02.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1183064 в отношении товаров 03 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1183064 с конвенционным приоритетом от 04.06.2013, произведенной Международным Бюро ВОИС 03.09.2013 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1183064 представляет собой словесное обозначение **SALVATORE FERRAGAMO**
EMOZIONE. Словесные элементы «SALVATORE FERRAGAMO», «EMOZIONE» выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами черного цвета латинского алфавита и размещены в две строки.

Решение Роспатента от 26.02.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1183064 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1183064 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ;
- знаку по международной регистрации № 1183064 [1] противопоставлены сходные до степени смешения знаки «**EMOTION**» по международным регистрациям №№ 492146А с конвенционным приоритетом от 07.11.1984 [2], 764888 с конвенционным приоритетом от 07.02.2001 [3];
- правовая охрана знакам [2,3] предоставлена ранее на имя «Procter & Gamble International Operations SA», Швейцария, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;
- фонетическое сходство словесных элементов «EMOZIONE» [1] / «EMOTION» [2,3] обусловлено совпадением большинства букв и звуков, близостью состава гласных/согласных букв, расположением близких звуков по отношению друг к другу;
- графическое сходство сравниваемых обозначений [1] / [2,3] обусловлено использованием единого шрифта – латинского, семантическое сходство – одинаковым значением сравниваемых словесных элементов «EMOZIONE» [1] / «EMOTION» [2,3] в переводе с итальянского и английского языков: волнение, возбуждение, чувство, эмоция (см. словари: www.multitrans.ru; www.slovari.yandex.ru);
- установленная экспертизой однородность сравниваемых товаров 03 класса МКТУ заявителем не оспаривалась.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 26.03.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.02.2015. Доводы возражения сводятся к следующему:

- при анализе сравниваемых знаков [1] / [2,3] экспертизой не был учтен начальный словесный элемент «SALVATORE FERRAGAMO» знака [1];
- словесный элемент «SALVATORE FERRAGAMO» [1] занимает в знаке начальную позицию, доминирует фонетически и зрительно, воспроизводит фирменное наименование компании-заявителя;

- в практике экспертизы наиболее опасным считается сходство начальных элементов, так как именно с них начинается восприятие знаков потребителями;
- заявитель является известным в мире производителем парфюмерии и косметических средств, давно и хорошо знакомых российским потребителям;
- благодаря присутствию в знаке [1] элемента «SALVATORE FERRAGAMO», потребитель четко ассоциирует этот знак с фирмой производителем - заявителем;
- словесный элемент «SALVATORE FERRAGAMO» доминирует в знаке [1];
- из пункта 3 «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, (далее – Методические рекомендации) следует, что экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом;
- при анализе знака [1] экспертиза не может проводиться только по одному из трех входящих в знак [1] словесных элементов;
- потребитель видит и воспринимает знак [1] как состоящий из трех слов, а не из одного;
- знак [1] представлен словами итальянского языка и звучит как «САЛЬВАТОРЕ ФЕРРАГАМО ИМОЦИОНЕ», противопоставленные знаки [2,3] являются лексическими единицами английского языка и произносятся как «ИМЭУШН»;
- из 26 звуков, составляющих знак [1], с противопоставленными знаками [2,3] совпадают только 3 звука, то есть менее 10 % знака [1];
- сравниваемые знаки [1] и [2,3] различаются количеством слогов: 13 и 3, а также длительностью звучания;
- визуальные различия знаков [1] и [2,3] обусловлены разным количеством букв: [1] – 26; [2,3] – 6; а также тем, что знак [1] состоит из трех слов, расположенных в два ряда по вертикали, а знаки [2,3] состоят из одного слова;
- знак [1] включает имя и фамилию знаменитого на весь мир итальянского дизайнера – основателя фирмы, в честь которого она названа, а также значимое слово итальянского языка «EMOZIONE» (в переводе на русский язык – волнение, эмоция),

в связи с чем, знак [1] переводится на русский язык как «волнение (или чувство) Сальваторе Феррагамо»;

- семантика сравниваемых знаков [1] и [2,3] различна, как различны и порождаемые ими ассоциации, так элемент «SALVATORE FERRAGAMO» знака [1] является важным отличительным элементом, благодаря которому потребитель ассоциирует его с давно и хорошо известным конкретным производителем;
- знак [1] порождает четкие ассоциации с Италией, благодаря включению имени и фамилии итальянского дизайнера, а также словесному элементу «EMOZIONE», имеющему типично итальянское написание и звучание;
- используемое в знаках [2,3] вне какого-либо контекста английское слово «EMOTION» никак не связывается в сознании потребителя ни с Италией, ни с Сальваторе Феррагамо;
- по всем критериям сходства словесных обозначений сравниваемые знаки [1] и [2,3] не являются сходными до степени смешения.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении товаров 03 класса МКТУ.

К возражению были приложены результаты поиска по запросу «SALVATORE FERRAGAMO» в сети Интернет [4].

Уведомленный надлежащим образом, представитель заявителя, на заседании коллегии, состоявшемся 19.08.2015, отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.06.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1183064 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 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.

Согласно требованиям пункта 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 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1183064 [1] представляет собой словесное обозначение **SALVATORE FERRAGAMO**
EMOZIONE, выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивалось в отношении товаров 03 класса МКТУ «parfums, eaux de parfum, eau de Cologne, eaux de toilette, crèmes après-rasage, lotions après-rasage, lotions de rasage, crèmes et mousses pour le rasage, shampooings, après-shampooings, masques de beauté, cold-creams, crèmes pour les

mains, crèmes pour le corps et le visage, désodorisants à usage personnel, produits antisudoraux à usage personnel, produits nettoyants pour la peau, savons à usage personnel, savonnettes, savons de bain, mousses pour le bain et la douche, gels de bain et de douche, huiles pour le corps, lotions pour le corps, lotions pour la peau» («парфюмерия, парфюмированная вода, одеколон, туалетная вода после бритья, кремы, лосьоны после бритья, бритвенные лосьоны, кремы и пены для бритья, шампуни, кондиционеры, маски для лица, холодные кремы, кремы для рук, кремы для лица и тела, дезодоранты для индивидуального пользования, антиперспиранты для личного пользования, чистки кожи, мыло для личного пользования, туалетное мыло, мыло для ванны, пены для ванн и гели для душа, для ванны и душа, масла для тела, лосьоны для тела, лосьоны для кожи»).

Согласно пункту 3 Методических рекомендаций «оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.».

Противопоставленный знак по международной регистрации № 492146А с конвенционным приоритетом от 07.11.1984 [2] представляет собой словесное обозначение «**EMOTION**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ «produits de parfumerie et de beauté, savons, cosmétiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifrices, déodorants corporels, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes, produits pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux» («продукты парфюмерии и косметики, мыла, косметика, эфирные масла, косметические продукты, зубная паста, дезодоранты для тела, красители, колоранты-красители, тонеры и лосьоны для волос и бороды, товары для отбеливания волос,

шампуни, средства по уходу за красотой и уходу за волосами, продукты для завивки и укладки волос»).

Противопоставленный знак по международной регистрации № 764888 с конвенционным приоритетом от 07.02.2001 [3] представляет собой словесное обозначение «**EMOTION**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [3] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «savons de toilette, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette parfumés, produits pour nettoyer, soigner et embellir la peau, les cheveux et le cuir chevelu, déodorants» («туалетные мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, ароматические продукты для ванн, средства для чистки, ухода за кожей, волосами и кожей головы, дезодоранты для личного пользования»).

Сопоставительный анализ знаков [1] и [2,3] показал присутствие в их составах сходных слов «EMOTION» и «EMOZIONE», которые имеют близкий состав согласных и гласных букв («-m-z-n-» [1] / «-m-t-n» [2,3]; «e-o-io-e» [1] / «e-o-io-» [2,3]). Вместе с тем, данные слова являются лексическими единицами разных языков, в связи с этим их произношение имеет ряд существенных отличий, а именно «EMOTION» произносится как [ИМОУШН], а «EMOZIONE» - как [ЭМОЦИОНЕ]. Кроме того, звуковое воспроизведение знака [1] начинается со словесных элементов «SALVATORE FERRAGAMO», которые привносят в него основные фонетические отличия, значительно удлиняя его звуковой ряд по сравнению с противопоставленными знаками [2,3], состоящими из одного слова. В словесном знаке «SALVATORE FERRAGAMO EMOZIONE» [1] дополнительно присутствуют два слова, которые состоят из 4 слогов каждое. Словесный элемент «SALVATORE FERRAGAMO» включает 10 согласных звуков («S-LV-T-R-» + «F-RR-G-M-»), 8 гласных звуков («-A-A-O-E» + «-E-A-A-O»). Таким образом, сопоставляемые знаки не являются фонетически сходными.

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства сравниваемых знака [1] и противопоставленных знаков [2,3] показал совпадение значения словесных

элементов «EMOZIONE» [1] / «EMOTION» [2,3] в разных языках. В переводе с итальянского на русский язык элемент «EMOZIONE» [1] означает: волнение, возбуждение, чувство, эмоция. В переводе с английского на русский язык элемент «EMOTION» [2,3] означает: волнение, взволнованность, чувство, эмоция (см. <http://translate.academic.ru/>; <http://www.multitrans.ru/>). Несмотря на подобие заложенных в словах «EMOZIONE» [1] / «EMOTION» [2,3] идей, сравниваемые знаки формируют разный смысловой образ за счет включения в знак [1] части фирменного наименования «SALVATORE FERRAGAMO». В связи с этим в сознании потребителя при восприятии знака [1] возникает ассоциативная связь с именем и фамилией основателя известной во всем мире фирмы.

Согласно материалам возражения от 26.03.2015 и документам [4], Сальваторе Феррагамо (05.06.1898 - 07.08.1960) – известный итальянский модельер, дизайнер обуви, основатель одноименной фирмы. В настоящее время продукция, маркируемая обозначением «SALVATORE FERRAGAMO», относящаяся, в том числе к области косметики и парфюмерии, широко представлена в сети Интернет, магазинах на территории Российской Федерации [4].

Сопоставительный анализ по графическому критерию сходства сравниваемых знака [1] и противопоставленных знаков [2,3] показал, что они разнятся за счет того, что составлены из разного количества слов (3 - [1]; 1 - [2,3]) и размещены в пространстве знаков по-разному: в две строки - [1]; в одну строку - [2,3].

Вышеизложенные обстоятельства позволяют коллегии сделать вывод о том, что знак [1] и противопоставленные знаки [2,3] различны по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений и не ассоциируются друг с другом в целом.

Кроме того, коллегией также учтена практика ведомства, согласно которой фонетически и семантически близкие словесные элементы «EMOTION», «EMOZZIONE» входят в состав товарных знаков, правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя разных лиц:



- **emozione** по свидетельству № 538242, приоритет от 19.08.2013, правообладатель: ООО «Смайл Трейдинг», г. Москва;



- по свидетельству № 448676, приоритет от 30.11.2010, правообладатель: ООО «Азия Люкс», г. Новосибирск;



- **6 EMOTIONS** по международной регистрации № 1110686, конвенционный приоритет от 14.10.2011, правообладатель: «Špela Peternel», Словения;

- **«LES PARFUMS D'EMOTION»** по международной регистрации № 1107993, конвенционный приоритет от 31.08.2011, правообладатель: «BEAUTE CREATEURS», Франция;



Hygiene mit Herz
Hygiène avec passion
Hygiene with Emotion

- по международной регистрации № 942328 от 01.10.2007, правообладатель: «Lysoform Pharma GmbH & Co. Verwaltungs KG», Германия.

Также на имя заявителя была ранее предоставлена правовая охрана в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ знакам, включающим словесный элемент **«SALVATORE FERRAGAMO»**, по международным регистрациям №№ 1107788, конвенционный приоритет от 29.11.2011, 1083698, конвенционный приоритет от 25.01.2011, 630447, конвенционный приоритет от 04.08.1994, 572785 от 29.07.1991, что увеличивает различительную способность знака [1] и уменьшает вероятность смешения его с противопоставленными знаками [2,3].

В отношении однородности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ коллегия отмечает следующее. Товары 03 класса МКТУ знака [1] и противопоставленных знаков [2,3] соотносятся как род/вид («парфюмерные изделия, косметика, туалетные принадлежности для гигиенических целей»), имеют общий сегмент

рынка, круг потребителей и назначение (для ухода), то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что заявителем не оспаривается.

Учитывая отсутствие сходства, однородные товары 03 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми знаками [1] и [2,3], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности товаров 03 класса МКТУ одному производителю.

Следовательно, коллегия не усматривает противоречия знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 26.03.2015, отменить решение Роспатента от 26.02.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1183064 в отношении всех испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ.