

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 25.09.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 28.05.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013730639, поданное Кольцовым Ярославом Станиславовичем, Санкт-Петербург (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **ОРПИО** » по заявке №2013730639 подано на регистрацию в качестве товарного знака 05.09.2013 в отношении товаров 16, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.05.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013730639 для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное



обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №471895 с приоритетом от 02.03.2011, ранее зарегистрированным на имя ООО «Продюсерский центр «Дабл В Студиос», Санкт-Петербург, в том

числе, в отношении товаров и услуг 16, 25, 35 классов МКТУ, признанных однородными товарам 16 (бумага, изделия из нее, не относящиеся к другим классам, писчебумажные товары), 25 (обувь) и услугам 35 (менеджмент) классов МКТУ, указанным в перечне заявленного обозначения.

Кроме того, по сведениям из сети Интернет, обозначение «OPPIO» используется для однородных товаров итальянской фирмой Sorelle Chiarugi spa, via Marmugi, 1, 50059 Vinci (Fi), Italy, коллекции которой представлены на сайте компании House of OPPIO (GHERARDI Designs Ltd.) Gherardi designs ltd.2197 richmond hill ontario, Canada, (oppio.ca). Коллекция «OPPIO», появившаяся в 1982 г., стала популярной как на итальянском, так и на международном рынках. Выставочный зал и департамент продаж, в том числе в Европу и в Россию, находится в Милане (в заключении по результатам экспертизы приведены ссылки на сайты из сети Интернет).

В этой связи регистрация заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 16, 25, 35 классов МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя.

В возражении, поступившем 25.09.2015 и дополненном на заседании коллегии 06.06.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №471895 не зарегистрирован в отношении товаров 16 «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам, печатная продукция, писчебумажные товары, пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам)», 25 «одежда, головные уборы» и услуг 35 «реклама» классов МКТУ, в связи с чем в отношении перечисленных товаров и услуг препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2013730639 отсутствуют;

- кроме того, заявитель – Кольцов Я.С. является правообладателем товарного знака «**ORIUM**» по свидетельству №207842 с более ранним приоритетом, чем

противопоставленный товарный знак, который зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 16, 25 и услуг 35 классов МКТУ;

- при этом товарный знак по свидетельству №471895 был зарегистрирован без согласия Кольцова Я.С.;

- следовательно, в перечне товарного знака по свидетельству №471895 отсутствуют товары, однородные бумаге, изделиям из нее (не относящиеся к другим классам) и писчебумажной продукции;

- срок действия знака «ОРПИО» по международной регистрации №778340, зарегистрированного на итальянскую компанию, истек 20.03.2012 и не продлевался;

- официальным сайтом компании House of ОРПИО является orpio.ca, который известен только в Канаде и не обновляется в настоящее время;

- каких-либо сайтов в России, продвигающих бренд «ОРПИО», не зарегистрировано;

- на сайте be-in.ru присутствует информация, что продукцию «ОРПИО» можно приобрести на сайте stilisimo.pro, однако на самом сайте stilisimo.pro, а также на сайтах www.modemonline.com и kompanil.name отсутствуют упоминания «ОРПИО»;

- в сложившейся ситуации отсутствует возможность введения потребителя в заблуждение относительно товаров и их изготовителя, поскольку компания House of ОРПИО не известна в России;

- напротив, у потребителей уже имеются ассоциации с женским бельем и чулочными изделиями «ОРПИО», изготавливаемыми в Италии с 2009 года по заказу Кольцова Я.С. (opium-russia.ru);

- продукция заявителя реализуется в крупных торговых сетях (О'Кей, Лента), а также представлена в крупнейшем онлайн-ритейлере России Вайлдбериз.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013730639 в отношении товаров 16 «бумага, картон и изделия из них, не

относящиеся к другим классам, печатная продукция, писчебумажные товары, пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам)», 25 «одежда, головные уборы» и услуг 35 «реклама» классов МКТУ.

Заявителем представлены следующие документы (копии):

- договор №05032014 от 05.03.2014 [1];
- накладная [2];
- сертификат соответствия таможенного союза [3];
- справка ИП Кольцова Я.С. от 14.09.2015 [4];
- свидетельство на товарный знак №546078 [5];
- грузовые таможенные декларации [6];
- счета [7];
- распечатка с сайта www.kompanil.name/o-proekte [8];
- распечатка с сайта www.modemonline.com [9];
- распечатка с сайта stilisimo.pro/shop/ [10];
- распечатка с сайта opium-russia.ru [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты подачи 05.09.2013 заявки №2013730639 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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 2.5.1 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 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 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.

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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

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).

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ОРРЮ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 16 «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам, печатная продукция, писчебумажные товары, пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам)», 25 «одежда, головные уборы» и услуг 35 «реклама» классов МКТУ.

Экспертизой указано, что заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров в связи с тем, что воспроизводит обозначение, используемое для маркировки одежды итальянской компанией Sorelle Chiarugi spa.

В подтверждение указанного довода экспертиза ссылается на англоязычный сайт <http://oppio.ca/> компании House of OPPIO (GHERARDI Designs Ltd.), на котором размещена информация рекламного характера о коллекциях одежды «OPPIO», предлагаемой к продаже в Канаде.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что не располагает сведениями о посещаемости российскими потребителями сайта <http://oppio.ca/>. Также коллегия не располагает сведениями о присутствии данной продукции на российском рынке до даты 05.09.2013 приоритета заявки №2013730639.

При этом заявитель уже является правообладателем сходных с обозначением «OPPIO» товарных знаков «OPIUM» по свидетельству №207842 с приоритетом от 18.02.2000 и «OPYUM» по свидетельству №546078 с приоритетом от 05.09.2013, которые зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ, относящихся к одежде и головным уборам.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. В силу указанного коллегией был сделан вывод, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному



обозначению противопоставлен товарный знак по свидетельству №471895, зарегистрированный на имя иного лица, в том числе, в отношении товаров 16, 25 и услуг 35 класса МКТУ. В указанном товарном знаке основным

индивидуализирующим элементом является доминирующее визуально слово «ОPIUM».

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными ввиду фонетического сходства и семантического тождества словесных элементов «OPPIO» (переводится с итальянского языка как опий)/«OPIUM» (переводится с английского, немецкого, французского языков как опий). Вывод о сходстве знаков заявителем не оспаривается.

В месте с тем, указанные знаки не будут смешиваться в гражданском обороте, поскольку заявитель уточнил перечень товаров и услуг 16, 25, 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, исключив из него товары/услуги, однородные товарам/услугам, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №471895 (товары/услуги не совпадают по роду, назначению).

Кроме того, как уже было отмечено в настоящем заключении, заявитель является правообладателем сходных товарных знаков «OPIUM» по свидетельству №207842 и «OPYUM» по свидетельству №546078, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 25, 35 классов МКТУ, однородных товарам и услугам 16, 25, 35 классов МКТУ, указанным в скорректированном заявителем перечне по рассматриваемой заявке.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.09.2015, отменить решение Роспатента от 28.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013730639.