

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 26.09.2006, поданное фирмой MASCHIO BONAVVENTURA, S.r.l., Италия (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 28.06.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 827855, при этом установлено следующее.

Владельцем знака по международной регистрации № 827855 является фирма MASCHIO BONAVVENTURA, S.r.l., Италия.

Международная регистрация № 827855 знака "BONAVVENTURA MASCHIO" произведена Международным бюро ВОИС 11.11.2003 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива».

Знак по международной регистрации № 827855 представляет собой словесное обозначение "BONAVVENTURA MASCHIO", выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Словесные элементы «BONAVVENTURA» и «MASCHIO» расположены в одну строку.

Решением экспертизы от 28.06.2005 было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 827855 на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ в связи с несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон), и пунктов 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что знак «BONAVENTURA MASCHIO» по международной регистрации № 827855 сходен до степени смешения со знаком «MASCHIO» по международной регистрации № 667855, произведенной ранее на имя CANTINE COOPERATIVE RIUNTE – SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA, Италия, для однородных товаров 33 класса МКТУ.

В решении экспертизы отмечалось, что заявленное обозначение «BONAVENTURA MASCHIO» и противопоставленный знак «MASCHIO» сходны до степени смешения, поскольку в рассматриваемом случае имеет место вхождение одного обозначения, а именно: «MASCHIO», в другое, в связи с чем заявленное обозначение «BONAVENTURA MASCHIO» может быть воспринято потребителем как вариант товарного знака «MASCHIO». Кроме того, в решении указывается на несогласие с предложенными заявителем вариантами перевода на русский язык заявленного обозначения, а также на то, что оно является фирменным наименованием заявителя, поскольку словосочетания «BONAVENTURA MASCHIO» и «MASCHIO BONAVENTURA, S.r.l.» имеют различный порядок слов.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 26.09.2006, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «BONAVENTURA MASCHIO» состоит из двух значимых слов; в силу своего расположения в начальной позиции слово «BONAVENTURA» доминирует, так как именно на нем акцентируется внимание потребителя в первую очередь, и именно оно является более запоминаемым;

- слово «BONAVENTURA» - имя исторического персонажа, средневекового (1221-1274 гг.) теолога и философа, главы францисканского ордена и кардинала, причисленного к лику святых, известно достаточно большому количеству наших сограждан, что способствует тому, что обозначение в целом будет запоминаться в связи с уже знакомым словом BONAVENTURA;

- наличие в заявлении обозначении доминирующего слова «BONAVENTURA» является фактором, определяющим фонетическое, графическое

и смысловое его отличие от противопоставленного товарного знака «MASCHIO», выполненного оригинальным шрифтом, в связи с чем с точки зрения визуального критерия сравнения обозначений утверждение эксперта о вхождении его в заявленное обозначение является не вполне корректным;

- итальянский язык в России не является распространенным иностранным языком, который подлежал бы обязательному изучению в средней школе и в высших учебных заведениях, за исключением нескольких специализированных, в которых итальянский язык предлагается к изучению в качестве второго или третьего иностранного языка, поэтому правила грамматики этого языка не известны широчайшему кругу лиц;

- в итальянском языке существует свободный порядок слов и поэтому перевод заявленного обозначения «BONAVVENTURA MASCHIO» как «Бонавентура мужественный» или, например, «Бонавентура большой, крупный» является верным;

- обозначение представляет собой словосочетание, а не самостоятельные, независимые друг от друга слова и должно рассматриваться и сравниваться с другими обозначениями именно как словосочетание, в котором слово «MASCHIO» имеет определенный смысл;

- смысловое значение слова «MASCHIO» в противопоставленном знаке при различном его значении в переводе с итальянского языка (мужской, мужского пола, мужественный, крупный, большой, самец, мужчина, мальчик, парень, сын, замок; (техн.) – палец, стержень, сердечник) неопределенно, и выбор значения зависит от потребителя;

- рассматриваемое обозначение является фирменным наименованием заявителя или обозначение входит в целом в фирменное наименование заявителя, что является существенным и способствует идентификации товарного знака заявителя;

- полное наименование заявителя «MASCHIO BONAVVENTURA, S.r.l., oppure Distilleria Bonaventura Maschio S.R.L., oppure M.B. S.R.L. oppure D.B.M. S.R.L.», где слова расположены двояко, т.е. в соответствии с принятым в итальянском языке свободном порядке слов;

- заявленное обозначение «BONAVVENTURA MASCHIO» с учетом приведенных доводов не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «MASCHIO», в связи с чем не существует опасности их смешения на рынке, о чем свидетельствует также регистрация и бесконфликтное существование этих товарных знаков в Италии – стране происхождения, а также в Румынии, где отказ в регистрации по аналогичному основанию был успешно преодолен аргументами;

- точку зрения заявителя разделяет владелец противопоставленного знака, представивший письмо – согласие с регистрацией товарного знака заявителя в России.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о пересмотре решения экспертизы об отказе и предоставлении знаку «BONAVVENTURA MASCHIO» по международной регистрации № 827855 правовой охраны на территории Российской Федерации.

К возражению были приложены:

- копия решения Патентного ведомства Румынии (с аннотацией) на 5 л.;
- письмо – согласие с переводом на русский язык на 2 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон) и с учетом даты 11.11.2003 международной регистрации № 827855 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени

их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.4 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, охраняемым в Российской Федерации и имеющим более ранний приоритет, допускается лишь с согласия правообладателя (абзац 4 пункта 1 статьи 7 Закона).

Знак по международной регистрации № 827855 представляет собой словесное обозначение «BONAVENTURA MASCHIO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Слова «BONAVENTURA» и «MASCHIO» расположены в одну строку.

Противопоставленный знак «MASCHIO» по международной регистрации № 667855 представляет собой также словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Указанный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива». Таким образом, товары, в отношении которых зарегистрированы заявленный и противопоставленный знаки, являются однородными.

Сравнительный анализ обозначения «BONAVENTURA MASCHIO» с противопоставленным товарным знаком «MASCHIO» показал следующее.

Обозначение «BONAVENTURA MASCHIO» состоит из двух слов: «BONAVENTURA» и MASCHIO», 18 букв/15 звуков. Противопоставленное обозначение представляет собой одно слово, состоит из 7 букв/ 4звуков. Наличие в заявлении обозначении второго слова «BONAVENTURA», расположенного в начальной доминирующей позиции и соответственно произносимого перед словом «MASCHIO», значительно удлиняет звуковой ряд и тем самым фонетически отличает заявленное обозначение от противопоставленного.

Сопоставляемые обозначения являются словесными; однако в целом сопоставляемые обозначения производят различное зрительное впечатление, обусловленное тем, что заявленное обозначение состоит из двух слов, в отличие от противопоставленного товарного знака, состоящего из одного слова, выполненного иным шрифтом. Изложенное позволяет сделать вывод об отсутствии графического сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака.

Знак «BONAVENTURA MASCHIO» представляет собой словосочетание из двух слов и в целом не несет какой-либо определенной семантики, оно может быть переведено по-разному. Смыслоное значение каждого из входящих в указанное словосочетание слов может быть определено, например, следующим образом: слово «BONAVENTURA» - собственное имя Джованни Феданца, средневекового философа. Его прозвище – Bonaventura означает «благое пришествие». С 1257 года – генерал францисканского ордена. Причислен Католической церковью к лику

святых в 1482 году и к числу десяти величайших учителей Церкви (Большая Советская энциклопедия, Москва, Советская энциклопедия, 1970, т.3, с.551[1]; Большая энциклопедия в шестидесяти томах, Москва, «Терра», 2006, том 7, с.9 [2]). Кроме того, Бонавентура – итальянский музыковед [2], с.8. Слово «MASCHIO» в переводе с итальянского языка имеет несколько значений: I. 1. 1) мужской, мужского пола; 2) мужественный; 3) крупный, большой; 2. 1) самец; 2) мужчина, мальчик; 3) тех. – палец, стержень, сердечник; II. крепостная башня, замок (Итальянско-русский словарь, Москва, Советская энциклопедия, 1972, с.501).

В связи с полисемичностью слов «BONAVENTURA» и «MASCHIO» проведение анализа по смысловому фактору сходства представляется затруднительным.

Вместе с тем следует отметить, что противопоставленный товарный знак «MASCHIO» тождественен одному из словесных элементов в заявлении обозначении, т.е. в данном случае имеет место вхождение одного словесного обозначения в другое, что, действительно, как отмечает экспертиза в решении, может быть воспринято потребителем как вариант товарного знака «MASCHIO».

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание следующие обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие правообладателя знака «MASCHIO» по международной регистрации № 667855 на регистрацию словесного обозначения «BONAVENTURA MASCHIO» в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива и вин» на имя MASCHIO BONAVENTURA, S.r.l., oppure Distilleria Bonaventura Maschio S.R.L., oppure M.B. S.R.L. oppure D.B.M. S.R.L., (Италия). Указанное письменное согласие было представлено в Палату по патентным спорам одновременно с возражением на решение экспертизы об отказе.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания международной регистрации № 827855 не соответствующей требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.09.2006, отменить решение экспертизы от 28.06.2006 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «BONAVVENTURA MASCHIO» по международной регистрации № 827855.