

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 24.07.2006, поданное компанией ORI Spa , Италия (далее - лицо, подавшее возражение) против регистрации №285194 товарного знака “OVI!” по заявке №2004709697/50, при этом установлено следующее.

Правообладателем указанного товарного знака по свидетельству №285194 с приоритетом от 23.04.2004 является Общество с ограниченной ответственностью “20-й КОРПУС”, Санкт-Петербург (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из фантазийного словесного элемента “OVI!”(ОВИ), выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с восклицательным знаком в конце. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.07.2006 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку “OVI! ” по свидетельству № 285194 ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002, №166 - ФЗ (далее — Закон).

Указанное мотивировано тем, что товарный знак “OVI!” сходен до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ словесным знаком “ORI” по международной регистрации №555266 [1] с приоритетом от 15.11.1996. Кроме того, в возражении

указано, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака [1] обусловлено их фонетическим, визуальным и семантическим сходством;
- фонетическая длина сравниваемых знаков одинакова, поскольку они имеют равное количество слогов (по 2 в каждом), а также совпадают две буквы из трех и их расположение в знаках и ударение падает на последний слог;
- графическое сходство обозначений обеспечивается за счет использования букв одного (латинского) алфавита, а также их одинакового цветового исполнения (в черно-белом цветовом сочетании);
- сопоставляемые обозначения в семантическом плане воспринимаются одинаково, поскольку представляют собой изобретенные слова, лишенные какого-либо смысла;
- при сравнении перечней товаров 25 класса сопоставляемых товарных знаков становится очевидна их однородность по всем признакам (одна родовая группа, назначение, материал, из которого изготовлены, условия сбыта и круг потребителей);
- таким образом, установлено, что, несмотря на незначительные отличия, оспариваемый знак ассоциируется в целом с противопоставленным знаком [1];
- из-за широкого и продолжительного использования знака «ORI» компанией ORI Spa на российском рынке, в частности, в отношении чулочно-носочных изделий и нижнего белья, что подтверждается объемами продаж по всей территории России и интенсивной рекламной деятельностью, противопоставленный знак «ORI» и сходные с ним обозначения будут ассоциироваться в сознании потребителя с лицом, подавшим возражение, в связи с чем потребители оказываются введенными в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В указанном возражении изложена просьба о признании регистрации №285194 товарного знака “OVI!” недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Аффидевит компании «ОРИ С.П.А» с переводом на русский язык на 9л. [2].
- 2.Страницы журнала «Товары и цены» за апрель, май 2006г. на 5 л.[3].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.04.2004) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят как элементы в состав проверяемого обозначения.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2) и (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые

могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(г) Правил).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.3) 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №285194 является комбинированным и представляет собой не имеющий смыслового значения и выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент “OVI!”, в котором буква «O» имеет значительно больший размер по сравнению с остальными буквами обозначения и выполнена в виде разомкнутого овала, незамкнутые части которого пересекаются и заходят внутрь этого овала. При этом буквы «VI» и восклицательный знак расположены под углом относительно горизонтали.

Регистрация № 285194 товарного знака “OVI!” произведена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] является словесным и представляет собой выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент “ORI”. Знаку [1] предоставлена охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знака показал следующее.

В результате анализа звукового сходства сопоставляемых обозначений установлено, что они отличаются согласными звуками «V» и «R», расположенными между гласными. Благодаря такому расположению указанные согласные не редуцируются, а произносятся четко и ясно. Кроме того, и оспариваемый и противопоставленный знаки состоят из трех букв и трех звуков, т.е. являются короткими словами и, следовательно, запоминаются потребителем значительно легче, чем длинные, состоящие из шести, семи, восьми и т.д. звуков. В коротких словах каждый звук имеет существенное значение, что свидетельствует о малой вероятности их смешения, и в данном случае позволяет сделать вывод об отсутствии звукового сходства сравниваемых знаков.

Несмотря на выполнение сопоставляемых обозначений буквами одинакового алфавита общее зрительное впечатление, создаваемое знаками, является различным. Это достигается благодаря оригинальному графическому решению оспариваемого знака, в том числе своеобразному выполнению буквы «O» и наличию восклицательного знака, в то время как противопоставленный знак выполнен в стандартной графике, что свидетельствует об отсутствии графического сходства обозначений.

Что касается семантического сходства обозначений, на которое указывает лицо, подавшее возражение, то следует отметить, что в силу отсутствия у сравниваемых обозначений смыслового значения их анализ по данному фактору сходства словесных обозначений проведен быть не может.

Таким образом, в результате сравнительного анализа установлено, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, не являются сходными до степени смешения.

В силу указанного целесообразность проведения сравнительного анализа перечней товаров, в отношении которых зарегистрированы сопоставляемые знаки, отсутствует.

Как следует из возражения от 24.07.2006, предоставление правовой охраны товарному знаку “OVI!” оспаривается, кроме того, по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Однако, поскольку обозначение “OVI!” само по себе не несет какой – либо информации о товаре или его изготовителе, не соответствующей действительности, оно не может быть признано способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Что касается аффидевита генерального директора компании ORI Spa и рекламных материалов (касающихся комбинированного знака «O ORI», а не противопоставленного знака «ORI»), представленных лицом, подавшим возражение, то следует обратить внимание на то, что данные материалы не содержат информации, достаточной для однозначного вывода о возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака «OVI!» с компанией ORI Spa, Италия.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона является недоказанным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

отказать в удовлетворении возражения от 24.07.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака “OVI!” по свидетельству №285194.

