

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.04.2008, против предоставления правовой охраны товарному знаку «EVIRONI» по свидетельству №314736, поданное Самойловым Сергеем Генриховичем (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005730077/50 с приоритетом от 23.11.2005 зарегистрирован 10.10.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №314736 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Антарес ТК», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 14, 26 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, представляющее собой слово «EVIRONI», выполненное буквами латинского алфавита. При этом, буква «V» в слове «EVIRONI» выполнена в виде перевернутого треугольника со срезанной вершиной зеленого цвета, остальные буквы – стандартным черным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.04.2008 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №314736 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «EVIRONI» является сходным до степени смешения с товарным знаком «EVITA PERONI» по свидетельству №209413 с более ранним приоритетом от 02.04.2000, зарегистрированным на имя компании «Дейчманн+КО ЛТД», Гонконг в отношении однородных товаров 14, 26 классов МКТУ;

- фонетическое сходство обозначений «EVIRONI» и «EVITA PERONI» основано на тождестве звучания их начальных и конечных частей;

- смысловое сходство основано на подобию заложенных в сравниваемых товарных знаках понятий и идей (фантазийное обозначение, которое в одном случае может восприниматься как фамилия модельера – Evironi, а в другом – как имя и фамилия модельера - Evita Peroni) и на отсутствии противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей;

- сравниваемые обозначения имеют визуальное сходство за счет того, что производят общее зрительное впечатление, имеют сходный вид шрифта, сходное графическое написание с учетом характера букв и алфавита;

- всесторонний анализ различительной способности двух сравниваемых обозначений и известность на рынке более раннего знака, позволяет сделать вывод об отсутствии различительной способности у оспариваемого товарного знака;

- товары 14, 26 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными;

- потребители украшений для волос, зажимов и заколок идентифицируют указанные товары, в первую очередь, по привычным элементам товарных знаков. Как правило, они руководствуются общими зрительными впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, увиденном на рынке, не имеют возможности непосредственно сравнить знаки и проявляют меньшую осмотрительность, чем при выборе более дорогих товаров и услуг;

- сходство обозначения «EVIRONI» и «EVITA PERONI» до степени смешения ведет к тому, что покупатели воспринимают товары, для маркировки которых ООО «Антарес ТК» использует обозначение «EVIRONI», как товары известной марки «EVITA PERONI».

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- копия экспертного заключения, подготовленного Патентным поверенным Ермаковой Е.А. [1].

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №314736 недействительной в отношении товаров 14, 26 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №314736, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на дату проведения коллегии представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- регистрация товарного знака «EVIRONI» осуществлена Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам по результатам патентной экспертизы и в полном соответствии с законодательной базой РФ;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что слово «EVIRONI» составлено из первых и последних слогов обозначения «EVITA PERONI» не соответствует действительности, поскольку слово «EVIRONI» составлено по структурной модели аналогичной модели множественного числа таких итальянских слов как *gironi*, *mascheroni*, *reperoni* и т.д. (см. Большой итальянско-русский словарь, М.: «Русский язык», 2002). Следуя логике возражения можно признать сходными слова «EVIRONI» и «EVIRONIA», «VERONI»;

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что слово «EVIRONI» тождественно по звучанию с «EVITA PERONI» и может восприниматься как фамилия модельера является искусственным сближением двух спорных языковых форм. Слово «EVIRONI» имеет один ударный слог и со слуха воспринимается как нарицательное слово, а «EVITA PERONI» состоит из двух отдельных форм, имеет два равноударных слова и воспринимается как имя и фамилия, в звуковом отношении имеет сходство с

такими торговыми именами как Fratelli Peroni (торговое имя кожаных аксессуаров), Perina Peroni (торговое имя постельных принадлежностей);

- обозначения «EVIRONI» и «EVITA PERONI» не являются сходными в семантическом отношении, поскольку «EVIRONI» по своей словообразовательной структуре представляет собой имя нарицательное и вследствие созвучия с рядом итальянских слов порождает устойчивую ассоциацию с чем-то, связанным с Италией, а «EVITA PERONI» в силу своего созвучия с широко известным именем и фамилией супруги аргентинского лидера Evita Peron ассоциируется с этой женщиной;

- безосновательно утверждение о том, что сравниваемые обозначения сходны графически, поскольку общее зрительное впечатление имеет место быть между любым множеством слов, имеющих сходные буквенные начала и окончания: Everonia, Vironi, Evroni (имя известного баскетболиста); ограниченный выбор шрифтов делает малозаметными различия между обозначениями; в слове «EVITA PERONI» имеет место стилизованная буква «A», а в слове «EVIRONI» - стилизованная буква «V» (треугольник с вершиной, обращенной вниз). Набор геометрических фигур, которые могут быть использованы в графическом исполнении букв естественно ограничен.

К отзыву правообладателя приложены следующие дополнительные материалы:

- распечатки из сети Интернет, касающиеся обозначений «Purperoni», «Everonia», «Vironi», «Fratelli Peroni», «Perina Peroni»;

- лингвистическое заключение относительно торговых имен «Evironi» и «Evita Peroni».

В соответствии с вышеизложенным правообладатель оспариваемого товарного знака считает доводы возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №314736 необоснованными.

Необходимо также отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 20.02.2009, лицо, подавшее возражение, представило свои комментарии на отзыв правообладателя (приложение 1 к протоколу

заседания коллегии от 20.02.2009), основные доводы которого сводятся к следующему:

- генеральный директор ООО «Антарес ТК» одно время являлся генеральным директором ЗАО «НПП Антарес» - дистрибьютора компании «Дейчман+Ко», реализовывавшем продукцию под знаком «EVITA PERONI», подтверждением чего служат копия дистрибьюторского договора, лицензионное соглашение, контракт купли-продажи. На сайте в Интернете (www.rtu.ru/m_20040405155936) представлена информация о том, что ООО «Антарес ТК» реализует аксессуары для волос, бижутерию, солнцезащитные очки, сумки под товарным знаком «EVITA PERONI», в то же время на сайте холдинга «Антарес» (<http://antaresholding.ru>) в каталоге товаров названы заколки и резинки под товарным знаком «EVIRONI»;

- для потребителей украшений для волос существует реальная опасность смешения товаров, маркированных товарными знаками «EVITA PERONI» и «EVIRONI», в частности, одна из покупательниц заколок «EVITA PERONI» разместила в сети Интернете предупреждение, в котором просит не путать заколки «EVITA PERONI» и «EVIRONI», как произведенные разными изготовителями.

В качестве подтверждения вышеуказанных доводов лицо, подавшее возражение представило следующие материалы:

- комментарии к отзыву правообладателя от Патентного агентства «Ермакова, Столярова и Партнеры»;
- копия дистрибьюторского договора от 25.02.1998;
- лицензионное соглашение от 22.01.2000;
- контракт купли-продажи от 15.06.2001;
- распечатка из Интернет с сайта www.rasprodaga.ru;
- фотографии изделий торговых марок «EVITA PERONI» и «EVIRONI».

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 18.06.2009, лицо, подавшее возражение ходатайствовало (см. приложение 1 к протоколу заседания коллегии от 18.06.2009) о признании правовой охраны товарного

знака по свидетельству №314736 недействительной также в отношении услуг 35 класса МКТУ, а также уточнило, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена с нарушением пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее - Закон).

Правообладатель на дату (18.06.2009) проведения коллегии представил дополнения к своему отзыву (см. корреспонденцию от 16.06.2009):

- высказывания покупательницы заколок «EVITA PERONI» не могут быть приняты во внимание ввиду неопределенности автора Интернет-сообщения;

- на сайте, принадлежащем холдингу «Антарес», никогда не публиковалась информация об аксессуарах для волос, что подтверждается информационным письмом от разработчика сайта ООО «ВЕБ-СОФТ»;

- товары, маркированные знаками «EVITA PERONI» и «EVIRONI», продаются в разных местах, предназначены для покупателей с разным уровнем достатка, товары под маркой «EVIRONI» производятся в России, а товары «EVITA PERONI» - в Гонконге.

В качестве дополнительных материалов от правообладателя на заседании коллегии 18.06.2009 представлены распечатки из сети Интернет, касающиеся сравниваемых обозначений (приложение 3 к протоколу заседания коллегии от 18.06.2009).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения дела Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (23.11.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеупомянутый

Закон 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).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначения считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, 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 определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) Правил.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2.5 Правил Палаты по патентным спорам в случае предоставления дополнительных материалов по возражениям против предоставления правовой охраны товарного знака, коллегией проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной.

Представленные лицом, подавшим возражение, дополнительные материалы (приложения 1, 2 к протоколу заседания коллегии от 18.06.2009), изменяют первоначально поданное возражение в сторону расширения

объема притязаний, а также содержат отсутствующие в возражении источники информации, не являющиеся общедоступными словарно-справочными изданиями, поэтому не могут быть учтены в рамках данного дела.

Анализ оспариваемого товарного знака «EVIRONI» и противопоставленного товарного знака «EVITA PERONI» показал следующее.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой слово «EVIRONI», выполненное буквами латинского алфавита в оригинальной графической манере. Буква «V» в слове «EVIRONI» выполнена в виде перевернутого треугольника со срезанной вершиной зеленого цвета, остальные буквы – стандартным черным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №314736 предоставлена, в частности, для товаров 14 класса МКТУ «бижутерия, в том числе зажимы для волос, броши, браслеты, кольца, ожерелья, цепи, серьги, кольца» и товаров 26 класса МКТУ «принадлежности и декоративные изделия для волос, в том числе резинки, ободки, искусственные цветы».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №209413 также является комбинированным и представляет собой сочетание слов «EVITA PERONI», выполненных заглавными буквами латинского алфавита. Буква «A» в слове «EVITA» выполнена в виде треугольника черного цвета. Регистрация товарного знака произведена, в частности, в отношении товаров 14 класса МКТУ – «ювелирные изделия, в том числе браслеты, броши, ожерелья, серьги» и товаров 26 класса МКТУ «принадлежности и декоративные изделия для волос, в том числе заколки, зажимы, ленты, повязки, сетки, неэлектрические шпильки для завивки волос, ленты (басонные изделия), накладные волосы, кудри и косы для волос; парики».

Сравнительный анализ товаров, приведенных в перечнях оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что товары 14 и 26 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству №209413 относятся к одному роду (14 класс МКТУ – ювелирные изделия;

26 класс МКТУ – украшения для волос), имеют одно назначение, круг потребителей и места реализации, вследствие чего являются однородными.

При сопоставительном анализе сравниваемых обозначений на тождество и сходство установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «EVIRONI», не имеющее смыслового значения. Противопоставленный товарный знак «EVITA PERONI» также не имеет определенной семантики, однако ассоциируется с женским именем «Evita» и фамилией «Peroni», созвучными имени и фамилии известного исторического лица – жены аргентинского президента Эвиты Перрон. Учитывая отсутствие смыслового значения у оспариваемого товарного знака и неоднозначную семантику у противопоставленного товарного знака, проведение анализа по семантическому критерию сходства сравниваемых знаков представляется невозможным.

В то же время, необходимо отметить, что сравниваемые обозначения имеют сходное звучание. Так, оспариваемый товарный знак «EVIRONI» произносится как «э-ви-ро-ни», а противопоставленный товарный знак «EVITA PERONI», состоящий из двух словесных элементов, произносится как «э-ви-та-пе-ро-ни». Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено тождеством звучания их начальных (э-ви-) и конечных (-ро-ни) частей.

Сходство обозначений усиливается за счет их сходного графического исполнения. В сравниваемых обозначениях «EVIRONI» и «EVITA PERONI» используются одинаковые типы шрифта (напоминает тип шрифта «Arial» программы «Word»), и, кроме того, одна из букв (буква «V» в оспариваемом товарном знаке и буква «A» - в противопоставленном) выполнена в виде геометрической фигуры, а именно треугольника.

Такая оригинальная и запоминающаяся графика, близкая фонетика и однородность товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, обуславливает их ассоциирование друг с другом.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №314736 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя компании Дейчманн+Ко Лтд товарным знаком по свидетельству №209413 в отношении однородных товаров 14, 26 классов МКТУ, что свидетельствует о несоответствии его требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.04.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №314736 недействительным частично, сохранив действие правовой охраны в отношении следующих услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

Г (591) Черный, зеленый. Г

(511)

35 - продвижение товаров [для третьих лиц], снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям].