

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 за №4520, рассмотрела возражение от 31.05.2006, поданное компанией «Лавиниа Селексьон, Сосьедад Анонима», Испания (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004700175/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению по указанной заявке в качестве товарного знака с приоритетом от 09.01.2004 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

На регистрацию заявлено словесное обозначение «LAVINIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 22.02.2006 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение фонетически сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками по свидетельствам №248876 (приоритет от 12.11.2001), №254392 (приоритет от 22.05.2002) и №260964 (приоритет от 23.04.2003) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.05.2006, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 22.02.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные ему экспертизой товарные знаки фонетически несходны, так как заявленное обозначение отличается от противопоставленного словесного товарного знака по свидетельству №248876 большей длиной (количеством слогов и звуков), а противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 254392 и 260964 являются комбинированными, при этом в состав знака по свидетельству №254392 входит несколько словесных элементов, занимающих в нем доминирующее положение, а в составе знака по свидетельству №260964 словесные элементы нечитаемы в силу преобладания в нем объемного элемента;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные ему экспертизой товарные знаки визуально несходны, так как производят различное общее зрительное впечатление, обусловленное тем, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №248876 различаются исполнением словесных элементов в латинице и кириллице и их шрифтовым исполнением; заявленное обозначение отличается от противопоставленного товарного знака по свидетельству №254392 количеством слов, цветовым и шрифтовым исполнением, графическим написанием и отсутствием изобразительных элементов, занимающих в противопоставленном знаке важное место; а в составе товарного знака по свидетельству №260964 основным элементом является объемный элемент, в то время как словесный элемент выполнен настолько мелким шрифтом, что нечитаем, как следствие, играет незначительную роль в знаке и не должен приниматься во внимание при анализе сходства обозначений;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленные ему экспертизой товарные знаки семантически несходны, так как заявленное

обозначение не имеет смыслового значения, в то время как в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №248876 слово «ЛАВИНА» является значимым словом русского языка, означающим «массы снега, снежных глыб, низвергающихся с гор; то, что движется стремительной массой» (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М., 1996, с.311), а словесный элемент «Lavina» противопоставленного товарного знака по свидетельству №254392 в переводе с итальянского языка также означает «лавина, горный обвал» (Новый итальянско-русский словарь, М., 1995, с.499).

С учетом изложенных доводов, заявитель выразил просьбу отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров, указанных в перечне заявки.

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

С учетом даты подачи заявки (09.01.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (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 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 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначению «LAVINIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №248876 с приоритетом от 12.11.2001 представляет собой словесное обозначение «ЛАВИНА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №254392 с приоритетом от 22.05.2002 представляет собой комбинированное обозначение,

состоящее из занимающего большую часть площади знака изобразительного элемента в виде этикетки с прямоугольным и овальным графическими элементами, графических элементов в виде повторяющихся волнистых линий и стилизованного изображения солнца внутри овала. Там же, внутри овала, расположены словесные элементы «СОЛНЦЕ И ВИНА!», «КОРПОРАЦИЯ ЛаВИНА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также заключенный в прямоугольник словесный элемент «LaVina», выполненный оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Знак выполнен в черном, белом, красном, желтом и синем цвете. Товарный знак также зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №260964 с приоритетом от 23.04.2003 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из занимающего значительную часть площади знака объемного элемента в виде бутылки и изобразительного элемента в виде этикетки с очень мелкими, визуально неразличимыми графическими и словесными элементами. Знак также зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемых обозначений по фонетическому критерию показал, что заявленное словесное обозначение «LAVINIA» выполнено в латинице (в транслитерации «ЛАВИНИЯ» – 1 слово, 4 слога, 7 звуков), противопоставленный словесный товарный знак «ЛАВИНА» по свидетельству №248876 выполнен в кириллице (3 слога, 6 звуков), противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №254392 в своем составе содержит несколько словесных элементов – «СОЛНЦЕ И ВИНА! LaVina. КОРПОРАЦИЯ ЛаВИНА» (6 слов, 16 слогов, 32 звука), а в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №260964 словесные элементы из-за очень маленького размера неразличимы, нечитаемы. Таким образом, сравниваемые обозначения имеют различное звучание, обусловленное разным количеством слогов, звуков и разным составом звуков.

Сопоставляемые знаки в целом производят различное зрительное впечатление, обусловленное визуальным несходством словесных элементов сравниваемых знаков. Так, заявленное обозначение «LAVINIA» в отличие от противопоставленного словесного товарного знака «ЛАВИНА» по свидетельству №248876 визуальное длиннее (имеет больше букв) и выполнено буквами латинского алфавита. Следует отметить, что в состав противопоставленного знака по свидетельству №254392 входит несколько словесных элементов, которые, с учетом занимаемого ими в знаке положения, доминируют и композиционно скреплены изобразительными элементами в виде этикетки, при этом слова «LaVina» и «ЛаВИНА» в знаке хотя и выполнены слитно, однако их оригинальное графическое исполнение визуальное выделяет в рамках данных слов французский предлог «La» и его транслитерацию в кириллицу «Ла» и слово «ВИНА» и его транслитерацию в латиницу «VINA», что обуславливает совершенно иное по сравнению с заявленным обозначением восприятие данных словесных элементов противопоставленного знака. В противопоставленном знаке по свидетельству №260964 как словесные, так и изобразительные элементы имеют очень мелкий размер и неразличимы, визуальное доминирует объемный элемент, что обуславливает несходство этого знака с заявленным обозначением.

Сравниваемые знаки отличаются по смысловому критерию, что обусловлено различным смысловым значением словесных элементов «LAVINIA», «ЛАВИНА» и «LaVina» («ЛаВИНА») сравниваемых знаков. Так, в заявленном обозначении слово «LAVINIA» (в транслитерации – «Лавиния»), согласно электронной версии Малого энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (поисковая Интернет-система «Яндекс»), является женским именем, известным по римской мифологии: Лавиния (Lavinia) – жена Энея, мать Аскания, по другим преданиям – дочь делосского жреца Апия, знаменитая прорицательница. Информационный Интернет-портал «AskOxford.com» также идентифицирует слово Лавиния (Lavinia), согласно римской мифологии, как имя жены Энея, матери римских людей, давшей название латинскому городу Lavinium. В свою

очередь, словесный элемент «ЛАВИНА» противопоставленного товарного знака по свидетельству №248876, как отмечалось выше, означает «массы снега, снежных глыб, низвергающихся с гор; то, что движется стремительной массой» (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М., 1996, с.311). Один из словесных элементов «LaVina» противопоставленного товарного знака по свидетельству №254392 в итальянском языке также означает «лавина, горный обвал» (Новый итальянско-русский словарь, М., 1995, с.499), а другой из элементов «ЛаВИНА» является транслитерацией указанного словесного элемента. Кроме того, оригинально графически исполненные элементы «LaVina» и «ЛаВИНА», с соответствующим чередованием заглавных и строчных букв, могут восприниматься потребителем и как слово «ВИНА» с транслитерацией французского предлога «La» перед ним и, наоборот, как транслитерированное слово «Vina» с предлогом «La», в то время как заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом буквами одинакового размера и будет восприниматься потребителем только как единое слово – женское имя из римской мифологии либо как часть фирменного наименования заявителя. Анализ семантики словесного элемента противопоставленного товарного знака по свидетельству №260964 не может быть осуществлен, поскольку он нечитаем в знаке из-за очень малого размера.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными. Указанное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа услуг 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, на предмет их однородности с услугами 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 31.05.2006, отменить решение экспертизы от 22.02.2006 и зарегистрировать словесное обозначение «LAVINIA» по заявке №2004700175/50 в отношении следующего перечня товаров:**

**Форма № 81.1**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**



Г

(511)

Г

33 – алкогольные напитки (за исключением пива).