

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 18.12.2017, поданное ООО «Федерика Бугатти», г. Набережные Челны (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016722342, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «
» по заявке №2016722342 с приоритетом от 22.06.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 06, 11, 17, 35 классов МКТУ.

Роспатентом 30.09.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016722342 в отношении заявленных товаров и услуг, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «FEDERICA BUGATTI» представляет собой итальянское имя собственное (см. Иностранные фамилии и личные имена. Написание и произношение. Словарь-справочник., М., «Внешсигма», 1997). Таким образом, заявленное обозначение, содержащее слова итальянского происхождения, может вызвать у российского потребителя ложное представление о том, что местом

производства товаров является Италия, следовательно, оно будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (<https://www.gigas.ru/catalog/kotly/gazovye/kotel-gazovyy-nastennyy-federica-bugatti-federica-24-turbo-2014814/>; <https://kotlowoy.ru/p249253481-nastennyj-gazovyj-kotel.html>; Презентация котла Federica Bugatti в Челнах – YouTube и так далее) (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком

«» по свидетельству №186885 (1), со словесным товарным знаком «**BUGATTI**» по свидетельству №184065 (2), с комбинированным знаком

«» по международной регистрации №1017897 (3), со словесным знаком «BUGATTI» по международной регистрации №820673 (4), правовая охрана которым ранее предоставлена на территории Российской Федерации на имя иных лиц в отношении товаров и услуг 06, 11, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 11 06, 11, 35 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.12.2017 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- между заявителем и итальянской компанией заключен договор на производство и поставку котельного оборудования, маркированного товарным знаком «Federica Bugatti», в этой связи довод экспертизы о том, что заявленное обозначение может вызвать ложное представление о месте производства товара и его изготовителя является неправомерным;

- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня неоднородных товаров и услуг, а именно, товаров 06 класса МКТУ «арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; вентили металлические, за исключением деталей машин; дымоходы металлические;

коллекторы для трубопроводов металлические», товаров 11 класса МКТУ «котлы газовые; котлы отопительные; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов», товаров 17 класса МКТУ «материалы, уплотняющие герметические для соединений; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов, шланги из текстильных материалов; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств; шланги для поливки; шланги из грубого полотна», услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; оформление витрин; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через вебсайты; предоставления места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная)»;

- с учетом вышеизложенного сокращенного перечня товаров и услуг, противопоставленные экспертизой обозначения могут быть сняты.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016722342.

К возражению представлен договор №5 от 01.09.2016 (1).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения необедительными.

С учетом даты приоритета (22.06.2016) заявки №2016722342 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,

взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2016722342 заявлено



комбинированное обозначение «
», содержащее изобразительный элемент в виде окружности, внутри которой расположено стилизованное изображение женского лица, и словесный элемент «FEDERICA BUGATTI», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в две строки. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 11, 17, 35 классов МКТУ.

Относительно доводов экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесный элемент «FEDERICA BUGATTI» представляет собой имя и фамилию, имеющие итальянские корни. В этой связи заявленное обозначение может порождать в сознании потребителя косвенные ассоциации с итальянским происхождением товаров. Вместе с тем необходимо отметить, что коллегия не располагает сведениями о существовании конкретного физического лица с таким именем и фамилией, являющегося производителем товаров и услуг, указанных в материалах рассматриваемой заявки.

Кроме того, использование букв латинского алфавита в написании заявленного обозначения само по себе не достаточно, чтобы сделать вывод о восприятии как указания на производителя товаров (лица, оказывающего услуги) и место их производства.

В свою очередь, заявителем к возражению приложен документ (1), свидетельствующий об итальянском производстве и поставке на территорию

Российской Федерации котельного оборудования под обозначением «FEDERICA BUGATTI».

Таким образом, приведенные сведения не позволяют коллегии прийти к выводу о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров и месте их производства. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Экспертизой противопоставлены следующие товарные знаки: «»

(1), «**BUGATTI**» (2), «» (3), «BUGATTI» (4). Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 06, 11, 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного товарного знака и противопоставленных знаков (1-4) показал следующее.

В заявленном комбинированном обозначении «сильным» элементом является словесный элемент «BUGATTI», так как он выполнен крупным шрифтом, легко запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Противопоставленные товарные знаки (1-4) объединены общим элементом «BUGATTI», который несет основную индивидуализирующую нагрузку в данных знаках. Присутствующие в знаках (1), (3) словесные элементы «VALVOSANITARIA», являются неохраняемыми.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «BUGATTI».

Основные индивидуализирующие элементы сопоставляемых знаков выполнены заглавными буквами одного алфавита (латинского), что обуславливает их графическое сходство. Присутствие в заявленном обозначении и противопоставленных знаках (1), (3) изобразительных и иных словесных элементов не оказывает существенное влияние на восприятие знаков, в связи с чем эти отличия являются второстепенными.

Учитывая изложенное, сравниваемые обозначения являются сходными, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров и услуг 06, 11, 17, 35 классов МКТУ сравниваемых обозначений, показал следующее.

Заявителем в возражении испрашивается правовая охрана заявленного обозначения в отношении товаров 06 класса МКТУ «арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; вентили металлические, за исключением деталей машин; дымоходы металлические; коллекторы для трубопроводов металлические», товаров 11 класса МКТУ «котлы газовые; котлы отопительные; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов», товаров 17 класса МКТУ «материалы, уплотняющие герметические для соединений; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов, шланги из текстильных материалов; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств; шланги для поливки; шланги из грубого полотна».

Вышеуказанные товары являются однородными товарам 06 класса МКТУ «задвижки металлические, клапаны металлические, клапаны водопроводные труб металлические» (1, 2), «металлические клапаны и муфты для труб из металла» (3), товарам 11 класса МКТУ «краны [вентили], краны водопроводные, краны трубопроводные, затворы для сантехнических целей, фитинги» (1), «устройства водораспределительные и санитарно-технические, в том числе затворы и фитинги, включенные в 11 класс» (2), «приборы для отопления, парообразования, за исключением водопроводных и сантехнических приборов» (4), указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков, поскольку они представляют собой комплектующие (детали, клапаны, арматуру, коллекторы, вентили) для

трубопроводов, уплотнительные материалы для соединения, аппаратуру для обогрева, отопления, воздуховода. Следовательно, сравниваемые товары совпадают по роду, назначению, условиям реализации.

Следует указать, что при маркировке этих товаров товарными знаками с фонетически и семантически тождественным словесным элементом «BUGATTI», у потребителя могут возникнуть несоответствующие действительности представления о принадлежности их одному лицу.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; оформление витрин; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через вебсайты; предоставления места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная)» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «выпуск рекламных материалов (проспектов, брошюр); организация выставок для коммерческих или рекламных целей; демонстрация товаров; изучение рынка; изучение общественного мнения; импорт-экспорт; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; сбыт товара через посредников», указанным в перечне противопоставленных знаков (1), (2), поскольку относятся к рекламным услугам, услугам по продвижению товаров, услуги информационного характера, маркетинговые услуги. Следовательно, сравниваемые услуги имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

С учетом вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного товарного знака с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров и услуг 06, 11, 17, 35 классов МКТУ.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2016722342 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2017, оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2017.