

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.11.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007716842/50, поданное ЗАКРЫТЭ АКЦИОНЭРНЭ ТОВАРЫСТВО «ВЫРОБНЫЧЭ ОБЪЕДНАННЯ «КОНТИ», Украина (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007716842/50 с приоритетом от 07.06.2007 на имя заявителя было заявлено изображение объемной фигуры, в основании которой лежит вытянутый в горизонтальной плоскости прямоугольник. Обозначение разделено по вертикали желтой полосой на две неравные части, причем на обеих частях справа и слева расположены слова «Dolci», выполненные в оригинальном шрифтовом исполнении буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.06.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение сходно до степени смешения со знаками «ДОЛЬЧИ» по свидетельству №247506 (1), «Armani/Dolci» по международным регистрациям №834310 (2), №835630 (3), ранее

зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.11.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные регистрации (2, 3) отличаются между собой визуально за счет различных изобразительных элементов присутствующих в знаках, разных словесных элементов, входящих в знаки, а также различного цветового сочетания;

- сравниваемые обозначения различаются фонетически, поскольку заявленное обозначение состоит из двух слов, двух слогов и звучит как «Дол-си», а словесные элементы противопоставленных знаков состоят из пяти слогов и звучат протяжно «АР-МА-НИ/ДОЛ-ЧИ»;

- в рассматриваемом знаке словесный элемент «Dolci» является искусственно созданным словом и в переводе на русский язык ничего не означает. В регистрациях (2, 3) надпись «ARMANI/DOLCI» включает два слова, при этом в первую очередь обращает на себя внимание первое слово «ARMANI» (знаменитый итальянский дизайнер). Следует также указать, что графический элемент противопоставленного обозначения (3) в виде черного квадрата, на фоне которого расположена буква «А», дополнительно подчеркивает тот факт, что элемент «ARMANI» занимает доминирующее положение в обозначении. Таким образом, сопоставляемые знаки отличаются семантически;

- правообладателем товарного знака (1) является заявитель по рассматриваемой заявке, в связи с чем данное противопоставление может быть снято.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 15.06.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007716842/50 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

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

С учетом даты (07.06.2007) поступления заявки №2007716842/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — 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).

В соответствии с требованиями абзацев 1, 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым

(семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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 представление 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2007716842/50 является комбинированным, состоящим из горизонтально вытянутого прямоугольника, разделенного желтой полосой на две неразрывные части, выполненные сиреневым и коричневым цветом. На обеих частях справа и слева расположены словесные элементы «Dolci», выполненные в оригинальном исполнении буквами латинского алфавита. Правая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение «ДОЛЬЧИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В связи с тем, что заявителем по заявке №2007716842/50 и правообладателем противопоставленного товарного знака (1) (на основании договора №РД0061407 об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 05.03.2010) является одно и тоже лицо, коллегия Палаты по патентным спорам сочла необходимым снять противопоставление (1).

Противопоставленный знак (2) представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «ARMANI/DOLCI», выполненных через косую

черту заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный знак (3) является комбинированным и состоит из изобразительного элемента, выполненного в виде черного квадрата, внутри которого белым цветом графически изображена буква «А». Под описанным изображением расположены словесные элементы «ARMANI/DOLCI», выполненные через косую черту стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ.

В противопоставленном знаке (3) основным индивидуализирующим элементом являются словесные элементы «ARMANI/DOLCI», поскольку они легче запоминаются и именно на них акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначения в целом.

В этой связи правомерно сопоставление словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2, 3).

Следует указать, что товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2, 3) являются однородными, поскольку объединены родовыми понятиями «кондитерские и хлебобулочные изделия».

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых словесных обозначений показал следующее.

По семантическому критерию сходства сравниваемые словесные элементы не являются сходными, поскольку слово «DOLCI» заявленного обозначения в переводе с итальянского языка означает «сладкий» и является «слабым элементом» обозначения по отношению к заявленным товарам 30 класса МКТУ. В противопоставленных регистрациях также присутствует словесный элемент «DOLCI», однако вхождение в их состав «сильного элемента», выполненного в начальной части обозначения «ARMANI», ассоциирующегося с фамилией известного итальянского дизайнера одежды Джорджо Армани, несет в знаках иное семантическое наполнение и может трактоваться как «сладкий Армани» или «сладости от Армани». Кроме того, фамилия дизайнера, а также созданная им компания «ARMANI», неразрывно связаны в сознании потребителя с выпуском

эсклюзивных, коллекционных и красивых линий мужской и женской одежды, коллекций обуви, аксессуаров, галантереи, часов и ювелирных изделий, парфюмерии. В этой связи семантика сравниваемых элементов будет различна в силу ассоциаций, связанных с фамилией дизайнера.

Фонетическое отличие словесных элементов заключается в присутствии в противопоставленных регистрациях дополнительного словесного элемента «ARMANI».

По графическому фактору сходства словесные элементы нельзя признать сходными, т.к. в заявленном обозначении в отличие от противопоставленных знаков словесные элементы «DOLCI» выполнены в оригинальной графической манере два раза. Знаки (2, 3) включают два разных слова «ARMANI» «DOLCI» и разделены между собой косой чертой. Вместе с тем, знак (2) является словесным, в то время как заявленное обозначение и знак (3) представляют собой комбинированные обозначения, в состав которых входят помимо указанных словесных элементов различные по форме и содержанию изобразительные элементы. Таким образом, сравниваемые обозначения визуально производят разное зрительное впечатление.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод коллегии Палаты по патентным спорам о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (2, 3) являются несходными по всем признакам сходства знаков, не ассоциируются друг с другом в целом и смешение их на рынке потребителями маловероятно.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не подпадает под действие пункта 1 статьи 7 Закона и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 30.11.2009, отменить решение Роспатента от 15.06.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007716842/50 в отношении следующих товаров:**

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

- (591) сиреневый, коричневый, желтый, белый, черный.
- (511) 30 - бисквиты, блины, булки, вафли, галеты, жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей, загустители для пищевых продуктов, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия пирожковые, йогурт замороженный, какао-продукты, карамели, кексы, кондитерские изделия, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, крекеры, кремы, кукурузные хлопья, леденцы, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, мучные продукты, мюсли, овсяные хлопья, пастилки [кондитерские изделия], патока, печенье, петифуры, пироги, пирожные, пицца, помадки кондитерские изделия], попкорн, пряники, пудинги, сладости, смеси сухие для мучных кондитерских изделий, соусы сладкие, сухари, сэндвичи, тесто для мучных кондитерских изделий, тесто миндальное, торты, торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий, халва, хлебобулочные изделия, хлопья из зерновых продуктов, шоколад.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака  
на 1 л. в 1 экз.