

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**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 29.03.2018, поданное компанией ВАЛЕНТИНО С.П.А., Италия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548483, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014707246 с приоритетом от 10.03.2014 зарегистрирован 20.07.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №548483 в отношении товаров 03, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Костиной Валентины Леонидовны, Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак «VALENTINA KOSTINA» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.03.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №548483 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания ВАЛЕНТИНО является компанией с мировой известностью, информация о компании ВАЛЕНТИНО широко предоставлена в России, и, соответственно, товарный знак "VALENTINA" хорошо известен российскому потребителю как товарный знак компании ВАЛЕНТИНО;

- компания ВАЛЕНТИНО отмечает, что у нее есть свой русифицированный вебсайт и онлайнвый магазин: <https://www.valentino.com/ru>;

- компания ВАЛЕНТИНО является правообладателем ряда товарных знаков: международных регистраций № 1080935, № 1109339, № 1126939. Указанные знаки охраняются в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- указанная серия знаков компании ВАЛЕНТИНО образована за счет словесного элемента "VALENTINA", выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, на фоне стилизованного изображения цветов. Наличие дополнительного словесного элемента "VALENTINO" в международной регистрации № 1109339 существенно не влияет на восприятие серии знаков "VALENTINA";

- слово "VALENTINA" полностью входит в словосочетание "VALENTINA KOSTINA", причем занимая первую, доминирующую позицию;

- оспариваемый товарный знак "VALENTINA KOSTINA" по свидетельству №548483 выполнен стандартными заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент "VALENTINA", которое занимает значимое и доминирующее положение в указанных знаках компании ВАЛЕНТИНО, выполнено также стандартными заглавными буквами латинского алфавита. Дополнительные изобразительные элементы в виде цветов не препятствуют восприятию и определению представленных знаков как знаков серии "VALENTINA";

- визуальное сходство обусловлено полным вхождением слова "VALENTINA" в оспариваемый товарный знак "VALENTINA KOSTINA". При этом, необходимо отметить, что совпадающее слово занимает первую позицию в оспариваемом знаке, при том, что именно на начальную часть слова заявитель обращает внимание в первую очередь;

- слово "VALENTINA" является именем собственным, а именно женским именем, причем как в русском языке (Валентина), так и в итальянском (Valentina). Словосочетание "VALENTINA KOSTINA" является написанием буквами латинского алфавита имени и фамилии правообладателя оспариваемого знака - Костиной Валентины Леонидовны. Очевидно, что "VALENTINA KOSTINA" может восприниматься как продолжение серии знаков "VALENTINA", в особенности с

учетом того факта, что знаки "VALENTINA" зарегистрированы просто как женское имя, то есть без указания фамилии;

- товары 03 класса МКТУ по свидетельству № 548483, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, являются однородными товарам противопоставленных знаков компании ВАЛЕНТИНО, поскольку имеют одну и ту же область применения и функциональное назначение, они предназначены для одних и тех же потребителей и имеют одни и те же каналы реализации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548483 недействительным в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №548483 и противопоставленные в возражении международные знаки №№1080935, 1109339, 1126939 не являются сходными до степени смешения;

- оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «VALENTINA KOSTINA», которое является транслитерацией имени и фамилии правообладателя - Валентины Костиной. Очевидно, что в составе оспариваемого товарного знака сильным элементом является именно фамилия правообладателя «KOSTINA», а не имя, которое является общеупотребимым на территории Российской Федерации;

- существуют аналогичные товарные знаки, зарегистрированные для товаров 03 класса МКТУ, например, товарный знак «Валентин Дикуль» (свидетельство №295389), зарегистрированный в отношении товаров 03 класса МКТУ, товарные знак «VALENTIN YUDASHKIN» (свидетельства №171846, №118849), зарегистрированный в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- указанные товарные знаки, также как и оспариваемый товарный знак «VALENTINA KOSTINA», являлись или являются написанием имени и фамилии

правообладателя. Однако, данные товарные знаки не воспринимаются потребителями, как знаки одной серии, принадлежащие одному правообладателю, поэтому зарегистрированы в реестре товарных знаков в отношении однородных товаров;

- российский потребитель легко может отличить итальянское имя Valentino от используемого в России имени Валентина, различить товары, маркированные товарным знаком «VALENTINA KOSTINA», содержащим фамилию правообладателя русского происхождения, от товаров, маркированных представленными международными знаками: №1080935, №1109339, №1126939.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №548483.

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

С учетом даты (10.03.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №548483 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «VALENTINA KOSTINA» по свидетельству №548483 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 44 классов МКТУ.



Противопоставленный знак [1] является комбинированным и представляет собой прямоугольник, на фоне которого расположено стилизованное изображение цветов, в центре которых находится квадрат со словесным элементом «VALENTINA», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в бежевом, розовом, золотом, черном и сером цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] является комбинированным и представляет собой прямоугольник, на фоне которого расположено стилизованное изображение цветов, в центре которых находится квадрат со словесным элементом «VALENTINA», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в бежевом, розовом, черном и сером цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [3] является комбинированным и представляет собой прямоугольник, на фоне которого расположено стилизованное изображение цветов, в центре которых находится квадрат со словесным элементом «VALENTINA», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в розовом, черном, сером цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки [1-3] представляют собой серию знаков объединенных словесным элементом «VALENTINA», выполненным в одной графической манере, принадлежащих одному правообладателю (VALENTINO S.P.A., Milano IT).

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-3] показал, что данные знаки включают в себя элемент «VALENTINA». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Так, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество

букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «KOSTINA» значительно увеличивает длину словесной части анализируемого товарного знака и обуславливает их существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению со словом «VALENTINA».

Таким образом, входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «KOSTINA» придает ему отличное от противопоставленного товарного знака звучание.

Что касается анализа сравниваемых обозначений по семантическому фактору сходства, то необходимо отметить следующее.

Словесный элемент «VALENTINA» переводится с итальянского языка и является женским именем «Валентина», хорошо известным и распространенным на территории Российской Федерации. В виду чего, добавление к указанному имени фамилии придает данному конкретному имени иное значение.

Таким образом, оспариваемый товарный знак, представляющий собой имя и фамилию «VALENTINA KOSTINA» имеет существенные семантические отличия от простого имени «VALENTINA».

Кроме того, коллегией принято во внимание, что словесные элементы «VALENTINA KOSTINA» являются именем и фамилией русского происхождения, а противопоставленные знаки, принадлежащие известной компании VALENTINO S.P.A., Milano IT, используются без какой-либо фамилии, в виду чего, потребитель не будет смешивать сравниваемые знаки, а также в сознании потребителя не возникнут представления о происхождении товаров, маркированных сравниваемыми знаками, из одного источника.

В связи с чем, представляется маловероятным, что товары маркированные оспариваемым товарным знаком будут восприниматься как товары производимые итальянской компанией VALENTINO S.P.A.

В связи с изложенным, проведенный анализ свидетельствует об отсутствии оснований для признания сравниваемых обозначений семантически сходными.

Кроме того, сопоставляемые обозначения производят различное визуальное впечатление, которое обусловлено различиями составов словесных элементов. Также, наличие в противопоставленных знаках [1-3] изобразительных элементов, объединенных стилизованным изображением цветов, вносит дополнительное различие в общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями.

Исходя из вышеизложенного, следует, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [1-3] несут в себе различные образы, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой.

В отношении однородности товаров 03 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ «средства для окрашивания волос; масла эфирные; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; препараты для ванн косметические; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; мыла; лосьоны после бритья; дезодоранты для человека или для животных; мыла дезинфицирующие; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; лосьоны для волос; терпены [эфирные масла]; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; пемза; препараты для ухода за ногтями; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; кремы косметические отбеливающие; древесина ароматическая; пасты зубные; кремы для кожи; лосьоны для косметических целей; вата для косметических целей; депилятории; средства для ухода за кожей косметические; вода лавандовая; масла эфирные из кедра; мыла лечебные; препараты для чистки зубных протезов; вещества клейкие для косметических целей; масла, используемые как очищающие средства; ароматизаторы воздуха; препараты для удаления лаков; эссенция мятная [эфирное масло]; средства для бровей косметические; основы для цветочных духов; вода жавелевая; препараты для удаления макияжа; средства для удаления волос; пероксид водорода для косметических целей; кремы косметические; сафрол; мята для



парфюмерии; духи; эссенции эфирные; шампуни для мытья комнатных животных; экстракты цветочные [парфюмерия]; масло миндальное; помада губная; эссенция из бадьяна; масла косметические; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; молочко туалетное; пасты для ремней для заточки бритв; масло гаультериевое; полоски для освежения дыхания; лаки для волос; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; ароматизаторы [эфирные масла]; мыла кусковые туалетные; изделия парфюмерные; сода для чистки; воск для усов; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; ресницы искусственные; средства косметические; гель для отбеливания зубов; кора мыльного дерева для стирки; наборы косметические; препараты для чистки; ладан; молоко миндальное для косметических целей; ногти искусственные; абразивы; тальк туалетный; средства вяжущие для косметических целей; наклейки для ногтей; гелиотропин; клеи для прикрепления накладных волос; мыло миндальное; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; одеколон; пудра для макияжа; изображения переводные декоративные для косметических целей; вода ароматическая; препараты для осветления кожи; масла туалетные; блески для губ; помады для косметических целей; воск для удаления волос; мыла против потения ног; средства для ресниц косметические; масло бергамотовое; карандаши косметические; масло лавандовое; препараты солнцезащитные; шампуни сухие; жиры для косметических целей; лаки для ногтей; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; вазелин косметический; красители косметические; карандаши для бровей; мускус [парфюмерия]; палочки ватные для косметических целей; средства для загара косметические; препараты для бритья; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; порошки зубные; палочки фимиамные; маски косметические; масло жасминное; дезодоранты для домашних животных; масло розовое; ионон [парфюмерный]; средства для гримирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; масла эфирные из лимона; мыла против потения; амбра [парфюмерия]; препараты для завивки волос; препараты для полоскания рта, за

исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; масла для парфюмерии; мыла дезодорирующие; препараты для полирования зубных протезов; вода туалетная; смеси ароматические из цветов и трав; красители для бороды и усов; мыла для бритья; шампуни; грим; воски полировочные; препараты с алоэ вера для косметических целей; средства для перманентной завивки нейтрализующие», которые являются однородными с товарами 03 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-3] «Cosmetics, including night and day creams; cleaning preparations for care of the face and body, bath foam; shaving foam, aftershaves; foundation makeup; nail polish; deodorants for men and women; hand and body soaps; hair shampoos and rinses; hair spray; toothpaste; fragrances, namely perfume, toilet water and essential oils for personal use for men and women» («косметика, включая ночные и дневные кремы; очищающие препараты для ухода за лицом и телом, пена для ванн; пена для бритья, средства после бритья; основа под макияж/грим; лак для ногтей; дезодоранты для мужчин и женщин; мыла для рук и тела; шампуни и ополаскиватели для волос; лаки для волос; зубная паста; ароматические вещества, а именно духи, туалетная вода и эфирные масла для личного пользования для мужчин и женщин; одеколон»), поскольку относятся к косметическим и парфюмерным средствам. Однако при установленном несходстве сравниваемых знаков, даже наличие однородных товаров в перечнях не позволяет сделать вывод о сходстве товарных знаков до степени смешения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неубедительным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №548483.**