

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 30.07.2020, поданное ООО «Серджио Валентини», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019714950 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Sergiovalentini» по заявке №2019714950, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.03.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой указывалось, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками, содержащими словесные элементы «VALENTINO GARAVANI», «R.E.D. VALENTINO GARAVANI», «VALENTINO», «VALENTINO GARAVANI», «VALENTINO COSTA SMERALDA» по международным регистрациям №№975800, 815061, 764790, 761583, 752774, 513872, 513689, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является слитным написанием латинского варианта фирменного наименования заявителя, которое было зарегистрировано 24.03.2011;

- заявитель около 10 лет осуществляет на российском рынке реализацию различных изделий кожгалантереи под наименованием «Sergio Valentini», в том числе через Интернет-магазины www.sergiovalentini.ru; www.sergio-valentini.com;

- изделия из итальянской кожи для ООО «Серджио Валентини» производятся в Китае партнером заявителя - фирмой TENG YU LEATHER COMPANY LIMITED, являющейся владельцем товарного знака «Sergiovalentini» за № 17604207 (приоритет 28.09.2016). В ближайшее время предполагается передача указанного товарного знака в Китае на имя заявителя;

- долгое и интенсивное использование заявителем обозначения «Sergio Valentini» позволяет российскому потребителю ассоциировать его с заявителем;

- изделия ООО «Серджио Валентини» относятся к средней ценовой категории в отличие от дорогостоящих, элитных изделий, принадлежащих итальянским компаниям VALENTINO S.P.A и MARIO VALENTINO S.P.A.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

К материалам дела заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта <https://yandex.ru/turbo/s/psylogik.ru/186-associacija.html> (1);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Серджио Валентини» (2);
- сведения о доменном имени www.sergiovalentini.ru (3);
- документ о регистрации товарного знака «Sergiovalentini» в Китае №17604207 (4);
- распечатка сведений по поисковому запросу «sergiovalentini» (5);
- партнерский договор о сотрудничестве (6);
- агентский договор №4 от 01.09.2013 (7);
- сведения о регистрации домена sergio-valentini.com (8);

- согласие владельца товарного знака «Sergiovalentini» в Китае на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2019714950 на имя заявителя (9);

- контракт №2019-1019 от 19.12.2019 (10);

- отзывы российских потребителей о товарах заявителя «Sergio Valentini» (11).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.04.2019) поступления заявки №2019714950 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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.

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. 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 пункте 42 Правил, 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. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Sergiovalentini», выполненное прописными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом с заглавной буквы «S». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 18 класса МКТУ «бирки багажные; бумажники; визитницы; держатели для кредитных карт [бумажники]; зонты; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для женских сумок; картдержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; кошельки; кошельки из металлических колечек; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные

[кожгалантерея]; намордники; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; обивка мебельная из кожи; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных; папки деловые; поводки; портмоне; портпледы; портфели [кожгалантерея]; постромки [конская сбруя]; ранцы; ремешки кожаные; ремни для военного снаряжения; ремни кожаные [изделия шорные]; ручки для зонтов; ручки для тростей; рюкзаки; саквояжи; сумки; сумки для альпинистов; сумки для одежды дорожные; сумки для слесарных инструментов пустые; сумки женские; сумки пляжные; сумки сортировочные для багажа; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сундуки дорожные; сундуки дорожные [багажные]; сундуки из фибры; трости; трости для зонтов; футляры для ключей; чемоданы; чемоданы моторизированные; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; этикетки кожаные; ягдташи [охотничьи аксессуары]; ящики из фибры».

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№513872, 764790 представляют собой словесные обозначения «VALENTINO», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку по международной регистрации №513872 на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении товаров 18 класса МКТУ «кожа и искусственная кожа, изделия из нее, не отнесенные к другим классам; шкуры и шкуры животных; сундуки и чемоданы; зонтики, зонтики и трости; кнуты и шорные изделия». Правовая охрана знаку по международной регистрации №764790 на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении товаров 18 класса МКТУ «зонтики».

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№975800, 761583, 752774 представляют собой комбинированные обозначения



 «VALENTINO GARAVANI»,  «VALENTINO», включающие в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной заглавной буквы «V» латинского алфавита, заключенной с двух сторон в овал, а также расположенные под изобразительным элементом словесные элементы «VALENTINO GARAVANI» и «VALENTINO», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку по

международным регистрациям №№975800, 761583 на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении товаров 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи, а также изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; шкуры и шкуры животных; сундуки и дорожные сумки; зонтики, зонтики и трости; кнуты, сбруя и шорно-седельные изделия». Правовая охрана знаку по международной регистрации №752774 на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении товаров 18 класса МКТУ «зонтики».

Противопоставленный знак по международной регистрации №815061 представляет собой словесное обозначение «R.E.D. VALENTINO GARAVANI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении товаров 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи, и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; шкуры и шкуры животных; сундуки и дорожные сумки; зонтики, зонтики и трости; кнуты, сбруя и шорно-седельные изделия».

Противопоставленный знак по международной регистрации №513689 представляет собой словесное обозначение «**VALENTINO COSTA SMERALDA**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении товаров 18 класса МКТУ «шкуры животных, сундуки и чемоданы, зонтики и трости, кнуты и шорные изделия, сумочки».

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что заявленные товары 18 класса МКТУ и товары 18 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленных регистраций, являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, объединены родовыми понятиями «кожа и имитация кожи, изделия багажные и для транспортировки, зонты, изделия для животных, охотничьи аксессуары», имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей. В возражении заявитель не оспаривает однородность товаров.

Коллегия особо отмечает, что сопоставляемые товары характеризуются высокой степенью однородности.

Таким образом, при высокой степени однородности сравниваемых товаров должен применяться и более строгий подход к сходству заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Кроме того, противопоставленные товарные знаки имеют высокую репутацию и узнаваемость в мире моды, дизайна и красоты. Основателем данных марок, модного дома «VALENTINO» является известный и легендарный итальянский модельер и дизайнер одежды Валентино Клименте Людовико Гаравани (смотри Интернет источники: <https://ru.wikipedia.org/>, <https://www.valentino.com/ru-ru> и другие). Первый итальянец, покоривший Париж, обладатель множества премий и наград за выдающиеся достижения в области моды. Член организации парижского Синдиката моды (Chambre Syndicate des couturiers).

Таким образом, при сопоставлении заявленного обозначения «Sergiovalentini», которое состоит из слитного написания двух словесных элементов «Sergio» и «valentini», и противопоставленных товарных знаков, содержащих сильный индивидуализирующий словесный элемент «VALENTINO», коллегия пришла к следующему выводу.

Сопоставляемые обозначения содержат фонетически близкие элементы «valentini» и «VALENTINO», характеризующиеся близким количеством звуков, тождественным составом согласных букв, одинаковым составом гласных звуков, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу. Небольшое отличие в знаках имеется только в последних буквах «i»/«o». Изложенное обуславливает фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Сопоставляемые словесные элементы обозначений «valentini» и «VALENTINO» воспринимаются как имена собственные итальянского происхождения, в связи с чем их следует признать сходными по семантическому фактору сходства обозначений.

Сравниваемые обозначения имеют визуальные отличия. Однако выполнение словесных элементов буквами одного латинского алфавита, приводит к выводу о сближении обозначений по графическому фактору сходства. Следует отметить, что визуальный признак сходства носит второстепенный характер, поскольку в данном случае, ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов «valentini» и «VALENTINO».

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что в целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ. При этом, коллегией было принято во внимание, что установленное сходство знаков, высокая степень однородности товаров, узнаваемость и популярность противопоставленных обозначений увеличивает возможность смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, что приведет к дезориентации потребителей и смешению их на рынке товаров.

На основании изложенного, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.03.2020.