

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.07.2008, поданное Михайловым А.Ю., на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006736337/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006736337/50 с приоритетом от 14.12.2006 заявлено на регистрацию на имя Михайлова Александра Юрьевича (далее – заявитель) в отношении товаров/услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение включает словесный элемент «VALENTI» (транслитерация буквами русского алфавита – «ВАЛЕНТИ») и словосочетание «men's collection» (транслитерация буквами русского алфавита – мэнс коллекшн). В целом заявленное обозначение является фантазийным.

Роспатентом 29.04.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006736337/50 ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг 25, 35 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками. В этой связи были противопоставлены следующие знаки:

- «VALENTINO» по свидетельству №195988 [1] с приоритетом от 10.02.1997, зарегистрированный для однородных товаров 25 класса МКТУ на имя компании Валентино С.п.А;
- «VALENTINO» по международной регистрации №764790 [2] с конвенционным приоритетом 26.06.2000, зарегистрированный для однородных товаров 25 класса МКТУ на имя компании Валентино С.п.А;
- «VALENTINO» по международной регистрации №752774 [3] с конвенционным приоритетом 26.06.2000, зарегистрированный для однородных товаров 25 класса МКТУ на имя компании Валентино С.п.А;
- «VALENTINO» по международной регистрации №400501 [4] с конвенционным приоритетом 02.03.1973, зарегистрированный для однородных товаров 25 класса МКТУ на имя компании Валентино С.п.А;
- «VALENTINO» по международной регистрации №513872 [5] с конвенционным приоритетом 18.02.1987, зарегистрированный для однородных товаров 25 класса МКТУ на имя компании MARIO VALENTINO S.P.A.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «VALENTI» и «VALENTINO».

Относительно словесной части «men's collection» заявленного обозначения в заключении по результатам экспертизы отмечено, что данное словосочетание является неохраняемыми на основании пункта 1 (3) статьи

1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, указывает на назначение товаров (услуг).

Кроме того, в решении экспертизы указано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров.

В письме от 14.12.2007 заявитель указывает, что заявлением обозначением для маркировки своих товаров пользуется целый ряд организаций, входящих в группу компаний, в частности ООО «Валенти», ООО «Стайл-ЛТД», ООО «ВАленти-трейд» и другие. Однако все представленные заявителем материалы не содержат доказательств использования заявителем заявленного обозначения для маркировки своих товаров. Напротив, все они служат доказательством использования заявленного обозначения для маркировки своих товаров ООО «Валенти».

Заявителем так же не было представлено согласие всех предприятий на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

В Палату по патентным спорам 10.07.2008 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «VALENTI» имеет смысловой характер и в переводе с итальянского языка обозначает опытный, знающий, способный;
- противопоставленный товарный знак «VALENTINO» представляет собой фамилию физического лица и более известен потребителю изобразительной частью;
- предприятие заявителя выпускает одежду с товарным знаком «VALENTI» с 1990 года;

- в группу компаний, выпускающих продукцию под товарным знаком «VALENTI», входят ИП Михайлов А.Ю., ООО «Валенти», ООО «Валенти-трейд», ООО «Стайл-ЛТД»;

- заявителем были представлены дополнительные материалы, подтверждающие известность и долгосрочное использование до даты приоритета заявленного обозначения;

- в 1995 был зарегистрирован товарный знак по свидетельству №146547, но был пропущен срок продления регистрации, и действие товарного знака было прекращено;

- товарный знак «VALENTINO», противопоставленный заявленному обозначению, был зарегистрирован во время действия регистрации №146547 товарного знака «VALENTI».

В материалах заявки №2006736337/50 содержаться следующие материалы, упоминаемые заявителем в возражении:

- рекламные каталоги и буклеты [6];
- публикации в СМИ, на 3 л. [7];
- диски, 2 шт. [8];
- фотографии магазина и одежды [8];
- договоры поставки [9];
- договоры на изготовление рекламной продукции [10];
- дипломы, полученные за участие в выставках [11];
- отчет по изучению опыта работы партнеров с торговыми марками LANCELOT и VALENTI [12].

На заседании коллегии, состоявшемся 16.11.2009, заявителем были представлены следующие материалы:

- письмо ООО «ВАЛЕНТИ» [13];

- письмо ООО «Валенти-трейд» [14];
- письмо ООО «Стайл-ЛТД» [15];
- протокол №1 внеочередного общего собрания участников ООО «Валенти-Трейд» [16];
- изменения в учредительный договор ООО «Стайл-ЛТД» [17];
- протокол №1 внеочередного общего собрания участников ООО «Стайл-ЛТД» [16];
- распечатки с сайта www.valenti.ru [17].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006736337/50 в отношении всех товаров/услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (14.12.2006) заявки №2006736337/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) 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 требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих

различительной способности или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их назначение.

Согласно абзацу 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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 соответствии с пунктом 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство словесных обозначений (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «Valenti» и «men's collection», которые расположены на двух строках. Словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита оригинальным и стандартным шрифтом, соответственно.

Словосочетание «men's collection» переводится с английского языка на русский язык как “мужская коллекция” (см. <http://lingvo.yandex.ru>), выполнено мелким шрифтом и, следовательно, не занимает в заявлении обозначении доминирующего положения.

Исходя из смыслового значения словосочетания «men's collection», можно сделать вывод о том, что оно является неохраноспособными на основании требований пункта 1 статьи 6 Закона, так как представляет собой обозначение, указывающее на назначение товаров 25 класса МКТУ и связанных с этими товарами услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2006736337/50. Данный вывод Роспатента заявителем не оспаривался.

С учетом неохраноспособности словесных элементов «men's collection» основным средством индивидуализации товаров/услуг заявителя является пространственно доминирующее в обозначении слово «Valenti».

Довод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, был обусловлен тем, что представленные заявителем материалы [6-12] свидетельствуют о том, что заявленное обозначение использовалось для маркировки мужской одежды, выпускаемой ООО «Валенти», ООО «Валенти-трейд», ООО «Стайл-ЛТД» или группой компаний «Валенти».

В качестве преодоления указанного мотива для отказа заявителем представлены письма [14-16] в которых ООО «Валенти», ООО «Валенти-трейд», ООО «Стайл-ЛТД» сообщают о том, что указанные организации совместно с индивидуальным предпринимателем А.Ю. Михайловым образуют группу компаний «Валенти», и выражают согласие на государственную регистрацию товарного знака по заявке №2006736337/50 на имя заявителя. Принимая во внимание представленные пояснения и письма коллегия Палаты по патентным спорам снимает основание для отказа по пункту 3 статьи 6 Закона.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано также на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров/услуг на имя иных лиц товарных знаков [1-5].

Противопоставленные знаки [1-5], как словесные [2, 4, 5], так и комбинированные [1, 3], включают словесный элемент «VALENTINO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставлений [1-5] было установлено, что знаки включают фонетически сходные словесные элементы «Valenti» и «VALENTINO». Звуковое сходство обусловлено фонетическим вхождением словесного элемента «Valenti» в состав противопоставленных знаков «VALENTINO», то

есть полным совпадением 7 звуков, которые расположены в одинаковой последовательности в начальной части обозначений.

С учетом того, что указанные словесные элементы выполнены различными видами шрифтов, следует констатировать их графическое несходство.

Что касается смыслового критерия сходства обозначений, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Анализ общедоступных словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «VALENTINO» противопоставленных знаков [1-5] не является лексической единицей наиболее распространенных иностранных языков. Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что рассматриваемый словесный элемент не обладает определенным смысловым значением, то есть является фантазийным.

Словесный элемент «Valenti» присутствует в лексике итальянского языка и переводе на русский язык означает “опытный, знающий, способный, умелый”(см. <http://lingvo.yandex.ru>).

Вместе с тем, ввиду отсутствия сведений об информированности российского потребителя о значении слова «Valenti» у коллегии имеются основания полагать, что оно будет восприниматься в качестве фантазийного элемента, что усиливает смешение знаков.

Кроме того, необходимо отметить, что «VALENTINO» [1-4] это название всемирно известного дома моды, основателем которого и главным кутюре является итальянский дизайнер Valentino Garavani, более известный как Valentino (см. сеть Интернет). В этой связи словесный элемент «Valenti» может восприниматься потребителями как сокращение от имени собственного «Valentino».

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2.

Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Из изложенного следует, что ввиду высокой степени фонетического сходства словесных элементов, которые являются основными индивидуализирующими элементами в знаках, сравниваемые знаки были признаны Палатой по патентным спорам сходными в целом.

Обращение к перечням товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам [1-5], показывает, что товары/услуги 25, 35 классов МКТУ, указанные в их перечнях, частично совпадают, либо относятся к одному роду/виду (одежда, обувь головные уборы и т.д.), имеют одинаковый круг потребителей, назначение, сходные условия реализации. По указанным причинам следует признать сопоставляемые товары/услуги однородными.

В связи с ассоциированием знаков друг с другом потребитель может ошибиться в выборе товара нужного ему изготовителя, посчитав, что однородная продукция, маркированная сходными обозначениями, принадлежит одному и тому же изготовителю.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ с товарными знаками [1-5] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, что свидетельствует о правомерности вынесенного Роспатентом решения.

Согласие владельцев противопоставленных знаков на регистрацию товарного знака «Valenti» на имя заявителя не представлено.

Следует отметить, что сведения об использовании обозначения «Valenti» для маркировки одежды для мужчин в течение какого-либо времени не могут быть приняты во внимание в качестве доводов для преодоления

приведенных в решении Роспатента мотивов отказа по пункту 1 статьи 7 Закона.

Помимо этого, следует отметить, что ассоциация обозначения «Valenti» с заявителем, возникающая вследствие длительного обозначения заявителем, материалами возражения не доказана.

При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения Роспатента от 29.04.2008.

Что касается особого мнения заявителя, поступившего 19.11.2009, то изложенные в нем доводы отражены в мотивировочной части заключения коллегии Палаты по патентным спорам и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.07.2008, оставить в силе решение Роспатента от 29.04.2008.