




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 поступившее 11.08.2015 возражение, поданное по поручению компании **VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO S.R.L.**, Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1175213.

Международная регистрация №1175213 знака  с конвенционным приоритетом от 03.07.2013 произведена Международным Бюро ВОИС 12.07.2013 на имя заявителя – **VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO S.R.L.**, Via Daniele Crespi, 1 I-21052 Busto Arsizio (VA), Italie, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Роспатентом 06.05.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1175213 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение  является сходным до степени смешения со знаком  по международной регистрации №887271 с приоритетом от 04.07.2005 и знаком **VERSACE** по международной регистрации №648708 с конвенционным

приоритетом от 03.07.1995), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя компании GIANNI VERSACE S.P.A., Via Manzoni, 38, I-20121 MILANO (IT).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение, включающее словесный элемент «VERSACCINO», и изобразительный элемент в виде леденцов на палочках, производит иное общее зрительное впечатление, чем комбинированный знак по международной регистрации №887271 со словесным элементом «VERSACE» и изобразительным элементом в виде стилизованных букв «JC», и словесный знак «VERSACE» по международной регистрации №648708;

- словесный элемент «VERSACCINO» (произносится как «ВЕРСАККИНО») заявленного обозначения и словесные элементы «VERSACE» (произносится как «ВЕРСАЧЕ») противопоставленных знаков отличаются фонетически за счет разного состава звуков и слогов, а также ударения в сравниваемых словах падает на разные слоги;

- сравниваемые обозначения «VERSACCINO» и «VERSACE», не имеющие смыслового значения, воспринимаются по-разному (обозначение «VERSACE» ассоциируется с фамилией известного дизайнера Версаче, а слово «VERSACCINO» у русскоговорящих потребителей не вызывает каких-либо конкретных представлений, разве что с кино, благодаря звучанию второй части знака «ВЕРСАККИНО»);

- графические, фонетические и семантические отличия сравниваемых обозначений обуславливают вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1175213 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (03.07.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1175213 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак  по международной регистрации №1175213 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «VERSACCINO», выполненный буквами латинского алфавита. При этом сочетание букв «СС» выполнено в виде двух надкусанных леденцов на палочках. Остальные буквы в слове «VERSACCINO» имеют стандартное шрифтовое исполнение. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «clothing for men, women and children in general, including dresses made from skins; shirts; blouses; skirts; tailleurs; suit jackets; trousers; shorts; undershirts; knitwear; pajamas; socks; knitted underclothing; bodices; suspender belts; underpants (underwear); brassieres; slips; hats; scarves; neckties; raincoats; overcoats; coats; bathing suits; tracksuits for sports; anoraks; ski pants; belts; furs; sashes for wear; gloves; dressing gowns, footwear in general, including: slippers; footwear; footwear for sports; boots and sandals» / «одежда для мужчин, женщин и детей, включая платья, сделанные из кожи; рубашки; блузки; юбки; дамские костюмы; пиджаки; брюки; шорты; нижние рубашки; трикотаж; пижамы; носки; вязаное нижнее белье; корсажи; пояса-подвязки; трусы (нижнее белье); бюстгальтеры; комбинации; шляпы; шарфы; галстуки; плащи; пальто; пальто; купальные костюмы; тренировочные костюмы для спортивных состязаний; анораки; лыжные штаны; ремни; меха; пояса; перчатки; халаты; обувь, включая: шлепанцы; обувь; обувь для спортивных состязаний; ботинки и сандалии».

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1175213 основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров

25 класса МКТУ знаков по международным регистрациям №887271 [1], №648708 [2], принадлежащим иному лицу.




Противопоставленный знак по международной регистрации №887271 [1] включает в свой состав сочетание латинских букв «JC», на фоне которых расположен словесный элемент «VERSACE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ «clothing for men, women and children, namely belts, coats, raincoats, overcoats, waistcoats, blouses and pullovers, jackets, trousers, skirts, dresses, suits, shirts, t-shirts, sweaters, underwear, socks and stockings, gloves, ties, scarves, hats, caps, boots, shoes and slippers» / «одежда для мужчин, женщин и детей, а именно, пояса, пальто, плащи, пальто, жилеты, блузки и пуловеры, жакеты, брюки, юбки, платья, костюмы, рубашки, футболки, свитеры, нижнее белье, носки и чулки, перчатки, галстуки, шарфы, шляпы, кепки, ботинки, обувь и шлепанцы».

Противопоставленный знак **VERSACE** по международной регистрации №648708 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ «clothing, footwear, headgear» / «одежда, обувь, головные уборы».


Заявителем не оспаривается однородность товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений и представляющих собой различные виды одежды, обуви, головных уборов.



В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения по международной регистрации №1175213 и противопоставленных знаков  [1] по международной регистрации №887271, **VERSACE** [2] по международной регистрации №648708 показал следующее.

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

Следует отметить, что, несмотря на оригинальное исполнение сочетания букв «СС» в заявленном обозначении , оно не утратило словесного характера и воспринимается как обозначение «VERSACCINO». Принимая во внимание итальянское происхождение знака по международной регистрации №1175213 можно сделать вывод, что обозначение «VERSACCINO» транслитерируется на русский язык по правилам грамматики итальянского языка (см. статью «Итальянско-русская практическая транскрипция, <https://ru.wikipedia.org>). Так, поскольку сдвоенная согласная «с» перед гласной «i» в итальянском языке образует звук «чч» (например, «Gucci» произносится как «Гуччи», «Vossaccio» - как «Боккаччо»), обозначение «VERSACCINO» воспроизводится как «ВЕРСАЧЧИНО».

В составе же противопоставленных знаков по международным регистрациям №887271 [1], №648708 [2] в качестве основного индивидуализирующего элемента присутствует словесный элемент «VERSACE», который произносится как «ВЕРСАЧЕ».

Следует отметить, что слова «VERSACCINO» и «VERSACE» отсутствуют в качестве лексической единицы как в итальянском, так и в иных наиболее распространенных языках. Указанное обуславливает вывод о невозможности сопоставления данных обозначений по семантическому критерию сходства, и, как

следствие, о второстепенности данного критерия при анализе сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, словесные элементы «VERSACCINO» и «VERSACE» характеризуются тождеством звучания начальных частей слов «VERSAC-» / «ВЕРСАЧ», акцентирующих на себе внимание потребителей в первую очередь, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков.

Также необходимо отметить, что использование в сравниваемых обозначениях словесных элементов, выполненных буквами латинского алфавита, усиливает их ассоциирование друг с другом.

Таким образом, словесные элементы сравниваемых знаков являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений. Все вышеизложенное предопределяет возможность представления о том, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же лицу, или товары, маркируемые данными знаками, происходят из одного и того же коммерческого источника или от экономически связанных предприятий.

Следовательно, можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям №887271 [1], №648708 [2] до степени их смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В этой связи предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1175213 на имя заявителя противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а, значит, отсутствуют основания для удовлетворения возражения от 11.08.2015.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.08.2015, оставить в силе решение Роспатента от 06.05.2015.