

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела возражение, поступившее 16.06.2017, поданное Нарыжных Еленой Николаевной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015724063, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015724063, выделенной из заявки № 2013739714 с датой приоритета от 19.11.2013, установленной в соответствии с пунктом 2 статьи 1494 Кодекса, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «VOLENTO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 20.04.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано сходством до степени смешения заявленного обозначения «VOLENTO» с товарными знаками по свидетельствам №№ 428177, 482685, 522799, включающими словесный элемент «VALENTI».

В поступившем 16.06.2017 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента, отметив следующее:

- противопоставленная серия товарных знаков по свидетельствам №№ 428177, (Valenti men's collection), 482685 (VALENTI), 522799 (Valenti Kids) не является сходной до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку отличается от него графически, семантически и фонетически;

- общее впечатление от сравниваемых обозначений разное;

- словесный элемент «VOLENTO», являющийся фантазийным для заявленных товаров и услуг, образован от слитного написания слов «VO» (в переводе с итальянского языка «обычная скорость») и «LENTO» (в переводе с итальянского языка «медленный»), что придает ему значение «медленная обычная скорость»;

- противопоставленная серия товарных знаков включает словесный элемент «VALENTI», который представляет собой множественное число прилагательного «VALENTE» и переводится с итальянского языка как «опытный, знающий»;

- словесный элемент «VALENTI» также может представлять собой фамилию итальянского происхождения, поэтому товарный знак «Valenti kids» может означать «дети семьи Валенти», а «Valenti men's collection» – «мужская коллекция Валенти», следовательно, в сравниваемых обозначениях имеются значительные семантические различия;

- с точки зрения фонетики, заявляемое обозначение также отличается числом гласным и согласных звуков;

- по первоначальной заявке было принято решение с учетом мнения заявителя и экспертом было снято противопоставление данной серии товарных знаков;

- заявителю принадлежит сеть магазинов «VOLENTO», а также доменное имя www.volento.com, что подтверждает известность заявленного обозначения среди потребителей.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 20.04.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены материалы:

- 1) распечатка из он-лайн словаря «Яндекс» значения слова «VO»;
- 2) распечатка из он-лайн словаря «Яндекс» значения слова «LENTO»;
- 3) распечатка из он-лайн словаря «Яндекс» значения слова «VALENTE»;
- 4) распечатка из сети Интернет «Прилагательные в итальянском языке»;
- 5) распечатка статьи «Valenti (surname)»;
- 6) копия решения Роспатента от 20.04.2017 по заявке № 2015724063;
- 7) распечатка с сайта volento.com/adresa-magazinov;
- 8) копия свидетельства о регистрации доменного имени volento.com;
- 9) копии деклараций о соответствии/сертификатов соответствия продукции с маркировкой «Volento»;
- 10) копии этикеток.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, поступившего 16.06.2017, дополнительно представлена копия решения Роспатента от 19.06.2015 о регистрации товарного знака по заявке № 2013739714 на имя заявителя (11).

С учетом даты подачи заявки (19.11.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс (без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 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 подпунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах 14.4.2.2 (а) – (в) Правил.

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 (подпункт 14.4.2.2 (а) Правил).

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 (подпункт 14.4.2.2 (б) Правил).

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 (подпункт 14.4.2.2 (в) Правил).

Перечисленные признаки (подпункты 14.4.2.2 (а) – (в) Правил) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

VOLENTO

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «VOLENTO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, перечисленных в заявке.



Товарный знак по свидетельству № 428177 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Valenti» и «men's collection». Причем слово «Valenti» выполнено буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом с окантовкой, а словосочетание «men's collection» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы, имеет небольшой размер и расположено под словом «Valenti». Словесные элементы «Men's collection» являются неохраняемыми элементами знака [1]. Знак [1] зарегистрирован с приоритетом от 14.12.2006 в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.



Товарный знак по свидетельству № 482685 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «VALENTI», выполненный заглавными буквами латиницы близким к стандартному шрифтом и расположенный на фоне прямоугольника серого цвета. Под словесным элементом расположены две горизонтальные черты белого и красного цветов. Цветовое

сочетание товарного знака [2]: серый, белый, красный. Знак [2] зарегистрирован с приоритетом от 08.08.2011 в отношении товаров и услуг 25, 35, 40, 42 классов МКТУ.



[3]

Товарный знак по свидетельству № 522799 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Valenti» и «kids». Причем слово «Valenti», расположенное по дуге, выполнено оригинальным шрифтом буквами латиницы синего цвета, а слово «kids» выполнено оригинальным шрифтом буквами латиницы оранжевого цвета и расположено под словом «Valenti». Слева и справа от слова «Valenti» расположены небольшие изобразительные элементы в виде двух овалов. Словесный элемент «kids» является неохраняемым элементом знака [3]. Знак [3] зарегистрирован с приоритетом от 30.05.2013 в отношении товаров и услуг 16, 25, 28 и 35 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

В противопоставленных товарных знаках доминирующим, «сильным» элементом является словесный элемент «Valenti», так как именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Изобразительные элементы знака [2] служат фоном для словесного, выполняющего роль индивидуализирующего элемента.

Дополнительные словесные элементы знаков [1] и [3] («men's collection» и «kids») являются второстепенными, поскольку выполняют поясняющую роль и выполнены соответствующим образом – меньшим шрифтом/иным цветом в нижней части обозначений, кроме того, являются неохраняемыми, указывают на назначение товаров/услуг (с англ. men's collection – коллекция для мужчин, с англ. kids – дети).

При проведении сравнительного анализа словесных элементов «VOLENTO» и «Valenti» необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить знаки, а руководствуется общими впечатлениями об обозначениях, виденных/слышанных ранее.

В данном случае сравниваемые слова образованы сочетанием согласных букв – «V», «L», «N» и «T» и различными гласными буквами, образуя одинаковое количество слогов. При этом местоположение согласных букв в сравниваемых словах одно и то же.

Указанное обуславливает сходство звуко сочетаний, составляющих слова «VOLENTO» и «Valenti», а следовательно, их фонетическое сходство. Следует отметить, что фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

С точки зрения визуального признака сходства словесных элементов, слова «VOLENTO» и «Valenti» также являются сходными, поскольку выполнены буквами латинского алфавита, имеют одинаковое количество букв.

Словесные элементы «VOLENTO» и «Valenti» в представленном написании не обнаруживаются в словарных источниках.

Заявителем представлены сведения о том, что слово «VALENTI» представляет собой множественное число прилагательного «VALENTE» и переводится с итальянского языка как «опытный, знающий», либо является фамилией итальянского происхождения, а слово «VOLENTO» образовано от слитного написания слов «VO» и «LENTO» и означает «медленная обычная скорость», что приводит к разному смысловому значению сравниваемых слов.

Коллегия не может согласиться с мнением заявителя о смысловом несхождении сравниваемых обозначений, поскольку сравниваемые слова, выполненные буквами латиницы, не являются словами общей лексики, не заимствованы в русском языке, их восприятие российским потребителем как фантазийных носит наиболее вероятный характер.

Кроме того, коллегия считает неприемлемым установление смысловой нагрузки словесного элемента заявленного обозначения путем его разделения на

части «VO» и «LENTO», поскольку в данном случае это не обусловлено соответствующим восприятием рассматриваемого обозначения (нет соответствующих впечатлений от знака в целом, обусловленных, например, изобразительным элементом либо графическим выделением указанных частей).

В ситуации, когда у словесного элемента отсутствует смысловое значение, решающим становится его фонетическое звучание, поскольку именно в результате произношения слова оно запоминается потребителем.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1], [2], [3] являются сходными на основе сходства их словесных элементов по фонетическому и графическому критериям.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 25 класса МКТУ: «одежда, обувь, головные уборы; банданы [платки]; белье нижнее; береты; блузы; ботинки; ботинки спортивные; бриджи; брюки; воротники; пелерины [одежда]; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галстуки; гамаша [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кальсоны [одежда]; капюшоны [одежда]; кашне; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; леггинсы [штаны]; меха [одежда]; муфты [одежда]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; одежда; пальто; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сарафаны; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; уборы головные;

фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для ботс; шляпы; штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Противопоставленные знаки зарегистрированы, в частности, для товаров, относящихся к общим родовым группам «одежда», «обувь» и «головные уборы». Заявленные товары однородны товарам, в отношении которых охраняются знаки [1] – [3], поскольку они также относятся к указанным общим родовым группам.

В связи с изложенным заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] – [3], в связи с чем у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и отмены решения Роспатента от 20.04.2017.

Довод о наличии у заявителя прав на товарный знак «VOLENTO» в отношении услуг 35 класса МКТУ, который был зарегистрирован по первоначальной заявке № 2013739714, не может служить основанием для изменения выводов коллегии о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ заявленного обозначения и товарных знаков [1], [2] и [3], поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом обстоятельств конкретного дела.

Что касается довода заявителя об использовании им обозначения «VOLENTO» до даты приоритета, коллегия отмечает, что данные сведения не могут быть основанием для регистрации заявленного обозначения, поскольку в данном случае вывод о невозможности регистрации обозначения основан на наличии более ранних прав иных лиц на сходные товарные знаки.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2017, оставить в силе решение Роспатента от 20.04.2017.