

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 02.12.2010, поданное ООО «ЭЛЬВАРРО», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака «AlbeRtoRocci» по заявке №2009701909/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009701909/50 с приоритетом от 05.02.2009 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой надпись «AlbeRtoRocci», выполненную оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, причем буквы «A» и «R» выполнены заглавными, а остальные – строчными. Заглавная буква «A» объединена со стилизованной буквой «R», расположенной ниже надписи «AlbeRtoRocci».

Роспатентом 10.06.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «AlbeRtoRocci» по заявке №2009701909/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «AlbeRtoRocci» представляет собой имя и фамилию иностранного происхождения, поэтому способно вызвать в сознании потребителя ассоциативное представление об иностранном месте производства товаров и их производителе, не соответствующее действительности, так как заявитель находится в России.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения (на основании фонетического фактора сходства) с товарным знаком «ROBERTO ROSSI» по свидетельству № 266822, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В заключении также отмечено, что слитное написание словесных элементов «ALBERTO» и «ROCCI» не создает качественно иного уровня восприятия, отличного от восприятия отдельных входящих в него элементов.

В возражении от 02.12.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие доводы:

- заявленное обозначение представляет собой нераздельное фантазийное слово «AlbeRtoRocci», трактовка которого в качестве имени и фамилии является самовольным разделением слов на две части, в то время как в составе заявленного обозначения находятся три заглавных буквы, отрицающие данную логику восприятия слова;

- невзирая на однородность товаров и услуг в перечнях противопоставленной регистрации и заявленного обозначения, заявитель убежден, что знак по заявке № 2009701909/50 не подпадает под действие положений пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса по причине отсутствия сходства сравниваемых обозначений;

- поскольку заявленное обозначение не является именем и фамилией иностранного происхождения, он не способен вызвать в сознании потребителя ассоциативное представление о месте производства товаров и об их производителе как о компании иностранного происхождения;

- заявленное обозначение используется заявителем более пяти лет, и за это время приобрело известность на российском рынке и завоевало доверие российского

потребителя, который соотносит заявленное обозначение с отечественным производителем в лице заявителя;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №266822, который представляет собой имя и фамилию иностранного происхождения, отличается от заявленного обозначения по семантике, фонетике и графике;

- фонетическое различие между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком обусловлено разным составом звуков и их количеством, графическое различие обусловлено использованием различного шрифта и оригинальным графическим оформлением, придающим отличия общему зрительному впечатлению от сравниваемых знаков;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.06.2010 и зарегистрировать товарный знак «AlbeRtoRocci» по заявке №2009701909/50.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.02.2009) поступления заявки №2009701909/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее слово «AlbeRtoRocci», выполненное оригинальным шрифтом с использованием заглавных и строчных букв латинского алфавита.

Несмотря на то, что визуально слово «AlbeRtoRocci» выполнено в одно слово с выделением в нем трех частей, начинающихся с заглавных букв, фонетически оно воспринимается как сочетание имени Alberto и фамилии Rocci, т.е. как имя и фамилия иностранного происхождения, в силу чего вывод о несоответствии заявленного обозначения требованию пункта 3 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении экспертизы, следует признать обоснованным.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение используется им более пяти лет и приобрело известность на российском рынке как товарный знак заявителя, не подтверждено конкретными данными, в силу чего он не может быть принят во внимание.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №266822 представляет собой комбинированное обозначение, включающее расположенные на фоне темного прямоугольника словесные элементы «ROBERTO ROSSI», над которыми выполнено буквосочетание «RR».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Фонетическое сходство знаков обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, расположение которых в сравниваемых обозначениях совпадает. Несмотря на то, что начальные части сравниваемых обозначений «ALBERTO» и «ROBERTO», представляющие собой мужские имена, начинаются с разных букв, а конечные части «ROCCI» и «ROSSI» содержат сочетание разных букв -CC- и -SS-, в целом они близки по фонетике и могут, ассоциируясь друг с другом, восприниматься потребителем как фонетически сходные (так, в ряде языков буква С в определенной позиции произносится также как S (см. Иностранные фамилии и личные имена», Р.А. Лидин, «Внешсигма», 1998).

Семантическое сходство знаков определяется подобием понятий и идей, заложенных в сравниваемые обозначения, поскольку они, как указано выше, воспринимаются потребителем как имя и фамилия.

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на различия в их визуальном восприятии.

Однородность товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, обусловленная их совпадением, очевидна и в возражении не оспаривается.

В целом сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом, несмотря на некоторые различия.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак сходны до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное следует указать, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении экспертизы, по результатам которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009701909/50 следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 02.12.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 10.06.2010.