

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 08.07.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 01.04.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007717140/50, поданное компанией КОНЦЕПТ ПРОДУИТ, Сп.Зед. о.о., 61-625, Познань, ул. Хавеланска, 1, Польша(далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007717140/50 с приоритетом от 08.06.2007 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой фантазийное словесное обозначение «DONNE&RAGGANA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В русской транслитерации - «ДОННЭ энд РАГГАНА».

Решением Роспатента от 01.04.2008 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. При подготовке заключения экспертиза руководствовалась положениями пункта 3 статьи 1483 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с блоком (серией) ранее зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «DOLCE & GABBANA», правообладателем которых является компания GADO S.a.r.l. 5, rue Guillaume Kroll LUXEMBOURG (LU) L-1882.

В частности, в заключении экспертизы перечислен ряд знаков, охраняемых на территории Российской Федерации согласно международным регистрациям №№ 892649, 766542, 666432, 637238, 630002, 628886, 625152. Правообладателем

указанных международных регистраций является компания GADO S.a.r.l. 5, rue Guillaume Kroll LUXEMBOURG (LU) L-1882, Люксембург.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.07.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 01.04.2008, мотивированное следующим:

- присутствующий во всех противопоставленных международных регистрациях словесный элемент «DOLCE & GABBANA» представляет собой фамилию известных итальянских дизайнеров Доминико Дольче и Стефано Габбана;

- ассоциативный ряд, вызываемый обозначением «DOLCE & GABBANA», совершенно определен, и потребитель воспринимает его только как название одноименного модного дома;

- в целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения в силу отсутствия между ними фонетического и семантического сходства;

- круг потребителей товаров известного дизайнерского дома моды Доминико Дольче и Стефано Габбана и товаров заявителя, представленных в более низком ценовом сегменте «масс-маркет», сильно отличается;

- заявитель считает, что для рядового потребителя будет отсутствовать возможность смешения указанных обозначений в гражданском обороте, в том числе и в силу отнесения товаров, маркируемых рассматриваемыми обозначениями, к разным группам товаров;

- сравнение аббревиатур, образованных от первых букв входящих в сопоставляемые обозначения слов, - «D&G» и «D&R» также указывает на отсутствие между ними сходства за счет фонетического и визуального различия;

- между заявителем и правообладателем противопоставленных международных регистраций было достигнуто соглашение на право регистрации обозначения «DONNE & RAGGANA» в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

На основании изложенных доводов в возражении заявителя выражена просьба об отмене решения Роспатента об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке № 2007717140/50 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (08.06.2007) заявки № 2007717140/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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.

Регистрация обозначений, указанных в пункте 1 статьи 7 Закона, в качестве товарного знака допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) 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, 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; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид

материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «DONNE&RAGGANA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Все противопоставленные знаки, охраняемые на территории Российской Федерации в силу международных регистраций, представляют собой или включают словесный элемент «DOLCE&GABANNA», выполненный буквами латинского алфавита. Правообладателем всех перечисленных в заключении экспертизы охраняемых на территории Российской Федерации знаков, является компания GADO S.a.r.l. 5, rue Guillaume Kroll LUXEMBOURG (LU) L-1882(Люксембург). Всем знакам по международным регистрациям №№ 892649, 766542, 666432, 637238, 630002, 628886, 625152 предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация знака по рассматриваемой заявке.

Однородность товаров, указанных в перечне заявки №2007717140/50, и в перечнях противопоставленных в заключении экспертизы международных регистраций лицом, подавшим возражение, не оспаривается.

Сопоставительный анализ на сходство заявленного словесного обозначения и противопоставленных товарных знаков показывает, что данные обозначения можно признать сходными по фонетическому фактору сходства.

Фонетическое сходство обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, составляющих обозначения, близостью состава гласных и согласных, а также характером совпадающих частей обозначений.

Существование заявленного обозначения и указанных выше товарных знаков, содержащих фонетически сходные словесные элементы, и предназначенных для индивидуализации одного и того же рода товаров в контексте пункта 1 статьи 7 Закона возможно с согласия правообладателя ранее зарегистрированных товарных знаков.

Заявителем представлено Соглашение на право регистрации заявленного на регистрацию обозначения, заключенное между заявителем по рассматриваемой заявке – компанией КОНЦЕПТ ПРОДУИТ, Сп. Зед. о.о., 61-625, Познань, ул. Хавеланска, 1, Польша (CONCEPT PRODUIT, Sp.Z. о.о., 61-625, Poland, Poznań, ul. Hawelańska, 1) и правообладателем противопоставленных товарных знаков – компанией GADO S.a.r.l. 5, rue Guillaume Kroll LUXEMBOURG (LU) L-1882(Люксембург). В данном соглашении (раздел 1. Предмет договора) прописаны условия, при которых правообладатель дает согласие на регистрацию товарного знака «DONNE&RAGGANA».

У Палаты по патентным спорам отсутствуют основания не принимать во внимание факт подписания вышеуказанного соглашения и договоренности, достигнутой в рамках данного соглашения сторонами по регистрации и использованию товарного знака.

В связи с тем, что заявителем представлено соглашение, в котором выражено согласие правообладателя противопоставленных знаков на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени их смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в заключении экспертизы, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

С учетом указанных обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака «DONNE&RAGGANA» по заявке №2007717140/50.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.07.2008, отменить решение Роспатента от 01.04.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2007717140/50 в отношении следующего перечня товаров:

Форма 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г
(511)

03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на
1 л. в 1 экз.