

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, рассмотрела возражение, поступившее 04.07.2019 поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГАВРИЕЛИ БРЕНДС ЛЛК», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1342642, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1342642 знака «**GAVRIELI**» с конвенционным приоритетом от 28.12.2015 была произведена на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 09, 14, 18, 21, 24, 25, 35 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1342642 представляет собой словесное обозначение «**GAVRIELI**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 04.09.2018 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1342642 в отношении всех товаров 03, 09, 14, 21, 24 классов МКТУ. В отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ знаку по международной регистрации №1342642 было отказано в предоставлении

правовой охраны на территории Российской Федерации (далее - решение Роспатента).

В предварительном решении от 26.12.2017 было указано, что знак по международной регистрации №1342642 в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с:

Gabriela

1. Товарным знаком « » по свидетельству №198529 (1) с приоритетом от 22.09.1999, зарегистрированным на имя компании Общество с ограниченной ответственностью "Рикс-мода", Москва в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

Gabriele

2. Знаками « BY G.BENI» по международным регистрациям №916535 (2) с приоритетом от 08.02.2007 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ и №1171622 (3) с приоритетом от 27.03.2013 в отношении однородных товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ правовая охрана которым предоставлена на имя «EDOARDO & LORENZO S.P.A. », Италия;



3. Знаком « » по международной регистрации №991159 (4) с приоритетом от 27.11.2008, правовая охрана которому предоставлена на имя «SEZAR TEKSTİL SANAVYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ », Турция, в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента в части отказа в предоставлении правовой охраны для

товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки имеют фонетические, графические, семантические различия;
- заявленное обозначение «GAVRIELI» представляет собой изобретенное заявителем слово, значение которого отсутствует в каких-либо иностранных словарях, следовательно, оно имеет фантазийный характер по отношению к заявленному перечню товаров и услуг;
- поданное на регистрацию обозначение является частью фирменного наименования заявителя «GAVRIELI BRANDS LLC»;
- заявленное обозначение является словесным, состоящим из одного слова GAVRIELI (гавриели), которое состоит из: восьми букв, восьми звуков, четырех слогов, ударение падает на первый слог заявленного обозначения, на букву «А» (звук «а»);
 - противопоставленный товарный знак «Gabriella» (1) является иностранным именем – «Габриэла», имеет иной фонетический состав, мелодику и звучание;
 - противопоставленный товарный знак «Gabriele BY G.BENI» (2) состоящий из трех слов и одной буквы Gabriele BY G.BENI (габриэле бай джи. бени) состоит из: пятнадцати букв, восемнадцати звуков, восьми слогов;
 - дополнительные слова и буква «BY G.BENI» придают более продолжительное звучание, благодаря которому сравниваемые знаки фонетически отличаются;
 - словесная часть противопоставленного товарного знака «Gabrielli Sports & Traditional» (4) (габриэлли спортс энд традишенл) состоит из: трех слов, двадцати шести букв, двадцати семи звуков, десяти слогов;
 - фонетический состав, мелодика и звучание сравниваемых обозначений существенно отличаются друг от друга, в том числе из-за дополнительных слов «спортс энд традишенл» в противопоставленном товарном знаке (4), а также придают более продолжительное звучание;

- из-за наличия дополнительных слов и изображений, противопоставленный товарный знак (4) визуально выглядит гораздо более объемным и наполненным, чем заявленное обозначение;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, производят различное впечатление на потребителей при их визуальном восприятии благодаря различному исполнению;
- существования данных противопоставленных товарных знаков между собой, зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг, является дополнительным аргументом в пользу признания их несходными с заявленным обозначением.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1342642 в отношении в отношении товаров и услуг 03, 09, 14, 18, 21, 24, 25, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (28.12.2015) знака по международной регистрации №1342642 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации №1342642 представляет собой словесное обозначение «GAVRIELI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1342642 предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 09, 14, 21, 24 классов МКТУ.

В отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ знаку по международной регистрации №1342642 противопоставлены:

Gabriela

- словесный товарный знак « » (1);

Gabriele

BY G.BENI»

- знаки по международным регистрациям «

Gabriele

(2) и « BY G.BENI» (3);



- знак по международной регистрации « » (4).

Следует отметить, что знак по международной регистрации (4) снимается коллегией в качестве противопоставления, в связи с прекращением срока действия.

Противопоставленный словесный товарный знак

Gabriela

« » (1) выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что «Gabriela» это женское имя «Габриэла» или «Габриела». Правовая охрана предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки по международной регистрации

Gabriele

« BY G.BENI» (2) и (3) представляют собой словесные элементы

«Gabriele» и «BY G. BENI » размещенные на разных уровнях, выполненные стилизованным шрифтом, буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что «Gabriele» это женское имя «Габриэль» или «Габриель». Правовая охрана предоставлена в отношении однородных товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Фонетически, знак по международной регистрации №1342642 и противопоставленный ему товарный знак (1) характеризуются сходным звучанием. Так, знак по международной регистрации №1342642 прочитывается как [Г А В Р И Э Л И], а противопоставленный товарный знак (1), имеет произношение [Г А Б Р И Э Л А]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Г, Р, Л] и совпадающих гласных звуков [А, И, Э], расположенных в одинаковой последовательности. Различия состоят в буквах «Б» / «В», расположенных в средней части и буквах «А» / «И» расположенных в конечной части сравниваемых слов. Таким образом, 6 букв из 8 имеют тождественное звучание.

Несмотря на то, что противопоставленные знаки (2), (3) по международным регистрациям состоят из нескольких словесных элементов «Gabriele» и «BY G. BENI», графическое исполнение знака выполнено таким образом, что доминирующее положение занимает сильный словесный элемент «Gabriele», на котором акцентируется внимание потребителя. Таким образом, доминирующий элемент противопоставленных знаков по международным регистрациям (2) и (3), имеет произношение [Г А Б Р И Э Л ']. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Г, Р, Л] и совпадающих гласных звуков [А, И, Э], расположенных в одинаковой последовательности. Различия состоят в звуках «Б» / «В», расположенных в средней части и

звуках «А» / «’» расположенных в конечной части сравниваемых слов. Таким образом, 6 букв из 8 имеют тождественное звучание.

Знак по международной регистрации №1342642 и противопоставленные знаки (2) и (3), по графическому критерию сходства признаны несходными.

Противопоставленный товарный знак (1) и знак по международной регистрации №1342642 производят сходное зрительно впечатление, обусловленное тем, что они являются словесными и выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Сравниваемые обозначения отличаются только тем, что они выполнены в разном регистре.

Вместе с тем, указанные отличия не создают качественно различное восприятие знаков, в связи с чем, признаются несущественными.

Относительно семантического критерия сходства необходимо отметить следующее. Словесный элемент «GAVRIELI» знака по международной регистрации №1342642 не имеет лексического значения, следовательно, вероятно восприятие данного слова как фантазийного.

Отсутствие сведений о семантике не позволяет сравнить его с противопоставленными знаками по семантическому критерию сходства.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров и услуг 18, 25 , 35 классов МКТУ показал, что данные товары являются однородными товарами и услугами 18, 25 и 35 классов МКТУ в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки.

В своем возражении заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно однородности товаров и услуг.

Довод заявителя относительно того, что факт сосуществования противопоставленных знаков между собой может служить аргументом в пользу признания несходными знака по международной регистрации

№ 1342642 и противопоставленных знаков не является убедительным, так как делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Таким образом, проведенный анализ показал, что знак по международной регистрации № 1342642 сходен до степени смешения с противопоставленными знаками (1), (2), (3) в отношении однородных товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.07.2019, оставить в силе решение Роспатента от 04.09.2018.