


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.06.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Федерика Бугатти», Республика Татарстан, г. Набережные Челны (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019739689, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке № 2019739689, поданной 12.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 09, 11, 17, 19 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в черном, белом, красном цветовом сочетании.

Заявленное обозначение включает словесные элементы «FEDERICA», «BUGATTI», расположенные друг под другом, выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения женской головы.

Роспатентом 08.11.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019739689 в отношении заявленных товаров и услуг 06 (части), 17 (части), 19, 35 (части) классов МКТУ.


Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 06 (части), 09, 11, 17 (части), 35 (части) классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками  по свидетельству №186885 с приоритетом от 23.12.1999 – (1),  по свидетельству №184065 с

приоритетом от 28.10.1999 – (2),  по международной регистрации №1017897 с конвенционным приоритетом от 28.05.2009 (3), зарегистрированными на имя ВАЛЬВОСАНИТАРИЯ БУГАТТИ С.П.А., Италия, в отношении товаров и услуг 06, 11, 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 06, 11, 17, 35 классов МКТУ;

- с товарными знаками:  по международной регистрации 1140313 с конвенционным приоритетом от 15.05.2012 – (4), **BUGATTI** по международной регистрации №820673 с конвенционным приоритетом от 23.01.2004 –

(5),  по международной регистрации №560034 с конвенционным

приоритетом от 07.09.1990 – (6),  по международной регистрации

№553247 с конвенционным приоритетом от 29.12.1993 – (7), **BUGATTI** по международной регистрации №442824 с конвенционным приоритетом от 03.11.1978 – (8), зарегистрированными на имя Bugatti International S.A., Luxembourg в отношении однородных товаров 06, 09, 11 классов МКТУ.

В Роспатент 10.06.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-8) не являются сходными, так как в противопоставленных знаках основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «BUGATTI», в то время как в заявленном обозначении, которое является изобразительным, доминирующее положение занимает оригинальный изобразительный элемент в виде фигуры неправильной формы, внутри которой расположено стилизованное изображение женской головы, при этом расположенные в верхней части линии разных форм и размеров не могут быть прочитаны как словесные элементы;

- товары и услуги, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-8), не однородны товарам и услугам, в отношении которых принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке. Кроме того, заявитель отмечает, что области деятельности владельцев противопоставленных знаков (1-8) и заявителя не пересекаются.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 08.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019739689 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.08.2019) поступления заявки № 2019739689 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.


При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).




Заявленное обозначение  представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «FEDERICA», «BUGATTI» расположенные друг под другом, выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения женской головы. Обозначение выполнено в черном, белом, красном цветовом сочетании.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:



-  по свидетельству №186885 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «VALVOSANITARIA», «BUGATTI», расположенные друг под другом, выполненные буквами латинского алфавита разной толщины и размера, и букву «V», заключенную в ромб.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

- 06 класса МКТУ *«задвижки металлические; клапаны металлические; клапаны водопроводных труб металлические»;*

- 11 класса МКТУ *«краны [вентили]; краны водопроводные; краны трубопроводов; фильтры для питьевой воды; фильтры для бытовых или промышленных устройств; затворы для сантехнических целей, фитинги»;*

- 35 класса МКТУ *«выпуск рекламных материалов (проспектов, брошюр); организация выставок для коммерческих или рекламных целей; демонстрация товаров; изучение рынка»;*

изучение общественного мнения; импорт-экспорт; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; сбыт товара через посредников»;

- 42 класса МКТУ *«реализация товаров»;*

BUGATTI

- по свидетельству №184065 – (2), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

- 06 класса МКТУ *«задвижки металлические; клапаны металлические; клапаны водопроводных труб металлические»;*

- 11 класса МКТУ *«устройства водораспределительные и санитарно-технические, в том числе затворы и фитинги, включенные в 11 класс»;*

- 35 класса МКТУ *«выпуск рекламных материалов (проспектов, брошюр); организация выставок для коммерческих или рекламных целей; демонстрация товаров; изучение рынка; изучение общественного мнения; импорт-экспорт; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; сбыт товара через посредников»;*


- 42 класса МКТУ *«реализация товаров»;*



- по международной регистрации №1017897 – (3), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «BUGATTI», «VALVOSANITARIA», расположенные друг под другом, выполненные буквами латинского алфавита разной толщины и размера, и букву «V», заключенную в ромб.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (3) предоставлена в отношении следующих товаров 06 класса МКТУ *«Metal valves and couplings for tubes of metal / Металлическая арматура и муфты для труб из металла»;*



-  по международной регистрации 1140313 – (4), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «BUGATTI», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде овальной фигуры с окантовкой.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (4) предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ *«Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; compact disks, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, equipment for data processing, computers; software; fire-extinguishing apparatus; portable telephones; covers and cases for portable telephones / Научные, навигационные, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, весовые, измерительные, сигнальные, контрольные (надзорные), спасательные и обучающие аппараты и инструменты; аппараты и инструменты для проведения, переключения, преобразования, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука или изображения; магнитные носители записи, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители записи; механизмы для монетных аппаратов; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки данных, компьютеры; программного обеспечения; аппараты пожаротушения; переносные телефоны; чехлы и футляры для переносных телефонов»*,

- **BUGATTI** по международной регистрации №820673 – (5), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (5) предоставлена в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ *«Apparatus for lighting, heating, steam generation, cooking, refrigeration, drying, ventilation, water supply and sanitary installations / Аппараты для освещения, отопления, производства пара, приготовления пищи, охлаждения, сушки, вентиляции, водоснабжения и сантехники»*,



- по международной регистрации №560034 – (6), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «BUGATTI», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде овальной фигуры с окантовкой.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (6) предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «*Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, non compris dans d'autres classes, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à préparation; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, extincteurs; verres et montures pour lunettes / Научные, навигационные, геодезические, электрические, не относящиеся к другим классам, фотографические, кинематографические, оптические, весовые, измерительные, сигнальные, контрольные (инспекционные), аварийные (спасательные) и учебные приборы и инструменты; аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука или изображения; магнитные носители записи, записывающие диски; торговые автоматы и механизмы для монетных аппаратов; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки данных и компьютеры, огнетушители; очки и оправы для очков»;*



- по международной регистрации №553247 – (7), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «BUGATTI», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде овальной фигуры с окантовкой.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (7) предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «*Scientific, nautical, surveying, electric not included in other classes, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording*

disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines and data processing and computer equipment; fire extinguishers / Научные, навигационные, геодезические, электрические, не относящиеся к другим классам, фотографические, кинематографические, оптические, весовые, измерительные, сигнальные, мониторинговые (надзорные), аварийные (спасательные) и учебные приборы и инструменты; устройство для записи, передачи и воспроизведения звука или изображения; магнитные носители записи, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для монетных аппаратов; кассовые аппараты, счетные машины и вычислительная техника; огнетушители»;

- **BUGATTI** по международной регистрации №442824 – (8), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (8) предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «*Lunetterie / очки*».

Товарные знаки (1-3) зарегистрированы на имя ВАЛЬВОСАНИТАРИЯ БУГАТТИ С.П.А., Италия.

Товарные знаки (4-8) зарегистрированы на имя Bugatti International S.A., Luxembourg.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала следующее.

В заявленном обозначении, несмотря на оригинальное графическое исполнение словесных элементов, данные элементы не утратили словесного характера и могут быть прочитаны потребителем как «FEDERICA» и «BUGATTI».

При этом следует отметить, что словесный элемент «BUGATTI» в заявленном обозначении и в противопоставленных знаках (1, 3, 4, 6, 7) занимает доминирующее положение за счет выполнения этого слова буквами большего размера и толщины по сравнению с буквами, которыми выполнены другие словесные элементы, входящие в состав сравниваемых обозначений, а в противопоставленных знаках (2, 5, 8) - единственное положение.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия также учитывала, что в комбинированных обозначениях именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается и, как правило, является главным средством индивидуализации товара.

С учетом вышеизложенного сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «BUGATTI», несущий в обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются визуальные отличия, вместе с тем выполнение словесных элементов «BUGATTI» буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-8) по фонетическому и семантическому факторам сходства основных индивидуализирующих элементов.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 06 класса МКТУ, всех товаров 09 класса МКТУ, всех товаров 11 классов МКТУ, части товаров 17 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, анализ однородности проводится для товаров и услуг, в отношении которых Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, и товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (1-8).

Сопоставляемые товары 06 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой категории товаров «части и принадлежности водопроводных труб, арматура металлическая и изделия запорные», одно назначение (изделия, служащие для соединения, закрывания, навешивания, фиксирования или обеспечения функционирования элементов), имеют общее место продажи (продажа через розничную, либо оптовую сеть), один круг потребителей.

Кроме того часть заявленных товаров 06 класса МКТУ, которая представляет собой части и принадлежности водопроводных труб, однородны товарам 11 класса МКТУ (устройства водопроводные и их части), указанные в перечне противопоставленных знаков (1, 2, 5), поскольку относятся к одной категории товаров и имеют одно назначение.

Сопоставляемые товары 09 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой категории товаров (приборы и инструменты научные, электрические, для измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания, либо оборудование для обработки данных и компьютеры, либо оборудование для тушения огня), соответственно, имеют одно назначение и один круг потребителей.

Сопоставляемые товары 11 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой категории товаров (устройства для освещения, нагрева, охлаждения, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические), соответственно имеют одно назначение и один круг потребителей.

Кроме того, заявленные товары 17 класса МКТУ «*фитинги для гибких труб неметаллические; фитинги для жестких труб неметаллические; муфты для труб неметаллические*» однородны товарам 11 класса МКТУ «*фитинги*» противопоставленного знака (1), поскольку относятся к одной родовой категории товаров (соединения для труб), имеют одно назначение, общее место продажи (продажа через розничную, либо оптовую сеть), один круг потребителей.

Сопоставляемые услуги 35, 42 классов МКТУ относятся к одной родовой категории услуг (изучение рынка, либо продвижение товаров, которые включают в себя услуги рекламы и торговли), имеют одно назначение (повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров) и, соответственно, один круг потребителей, следовательно, являются однородными.

Что касается противопоставленного знака (8), то правовая охрана на территории Российской Федерации данному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «*Lunetterie / очки*», которые не однородны заявленным товарам 09 класса МКТУ, поскольку относятся к разным родовым категориям и имеют иное назначение и круг потребителей. Указанное позволяет коллегии снять противопоставление (8).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком (1-7) в отношении товаров и услуг (указанных выше) и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 08.11.2019.