

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 (далее – Кодекс), 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 ППС), рассмотрела возражение от 12.10.2010, поданное компанией МЕГА ТЕКСТИЛЬ ВЕ ХАЗИР ДЖИИМ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, Турция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.01.2010 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по международной регистрации №967877/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации словесному знаку «MORANDI BOCCI» по международной регистрации №967877, произведенной Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) 09.05.2008 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 26.01.2010 знаку по международной регистрации №967877 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, указанных в регистрации. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении упомянутых товаров указанному знаку не может быть предоставлена охрана на территории Российской Федерации на основании подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что обозначение «MORANDI BOCCI» способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а также сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ со словесным знаком «BACCI» по международной регистрации №790162 [1], зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с указанным решением, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение носит фантазийный характер и состоит из двух словесных элементов, один из которых (Morandi) представляет собой распространенную фамилию итальянского происхождения, а второй (Bocci) является названием спортивной игры – разновидности боулинга, берущей свое начало от древних игр Римской Империи;

- турецкая компания-заявитель была основана в 1996 году и уже в 2005 году стала одной из лидирующих в области мужской моды, имея производственные помещения площадью в 15 000 квадратных метров;

- продукция компании маркируется тремя основными брендами: Giovanni Fibroni, Morandi Bocci и MG/MEGA, при этом знак Morandi Bocci предназначен для маркировки мужских костюмов для особых случаев, торжеств, свадеб и т.д., используется на мировом рынке уже почти 15 лет;

- товары заявителя, маркированные заявленным обозначением, широко представлены на российском рынке;

- заявителю принадлежит доменное имя morandibocci.com, что подтверждается электронной системой Whois;

- электронный сайт www.morandibocci.com содержит подробную информацию о заявителе и его продукции;

- правовая охрана знаку по международной регистрации №967877 предоставлена в большинстве европейских стран, среди которых Италия, Германия, Великобритания, а также в США, что подтверждается сведениями из электронной базы ВОИС;

- вышеуказанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/услуг;

- обозначение Morandi Bocci не является сходным с противопоставленным знаком ВАССИ ни фонетически, ни визуально, ни семантически, что свидетельствует о соответствии указанного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №967877.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.05.2008) международной регистрации №967877 знака «MORANDI BOCCI» правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «MORANDI BOCCI», выполненный буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается для товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Анализ заявленного обозначения «MORANDI BOCCI» показал, что слова, входящие в его состав, отсутствуют в словарно-справочных изданиях и иной литературе, которые могли бы позволить установить его смысловое значение.

Вместе с тем, слово «MORANDI», занимающее начальную позицию в заявленном обозначении и являющееся распространенной фамилией итальянского происхождения может быть известно российскому потребителю, например, в качестве названия румынской поп-группы или фамилии певца Джанни Моранди.

Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение «MORANDI BOCCI» не содержит в себе каких-либо сведений о месте производства товара или его изготовителе, что не позволяет отнести его к категории ложных или способных ввести в заблуждение относительно производителя товаров и оказываемых услуг.

Отсутствуют также основания полагать, что обозначение «MORANDI BOCCI» будет восприниматься потребителем как имя и фамилия конкретного производителя товаров из Италии или какой-либо другой страны и тем самым приводить к возникновению ассоциации с конкретным местом производства товара.

В то же время следует отметить, что заявитель является одним из ведущих турецких производителей элегантной мужской одежды, продукция которого присутствует на мировом потребительском рынке длительное время (около 15 лет), в том числе маркированная заявленным обозначением. Продукция, маркированная знаком «MORANDI BOCCI», предназначенная для маркировки мужских костюмов для торжественных случаев, представлена также и на российском рынке. Информация о заявителе и его продукции содержится на одноименном сайте www.morandibocci.com, владельцем которого является заявитель - турецкая компания МЕГА ТЕКСТИЛЬ ВЕ

ХАЗИР ДЖИИМ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, что подтверждается представленными материалами. Также следует отметить, что знаку «MORANDI BOCCI» по международной регистрации №967877 предоставлена правовая охрана на территории большинства стран Европы, в том числе и в Италии.

В силу указанного можно сделать вывод, что рассматриваемое обозначение удовлетворяет требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса для всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации №967877.

По мнению экспертизы, знак «MORANDI BOCCI» по международной регистрации №967877 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ (одежда, головные уборы) со словесным знаком «BACCI» по международной регистрации №790162, правовая охрана на территории Российской Федерации которому была предоставлена на имя иного лица с более ранним приоритетом.

В результате анализа знака «MORANDI BOCCI» и противопоставленного знака «BACCI» установлено отсутствие их сходства по фонетическому признаку, что обусловлено разным количеством слов, слогов и звуков, различным составом согласных и гласных звуков. Визуальное сходство знаков также отсутствует из-за их различной длины и использования при их выполнении разных графических решений. Анализ сравниваемых обозначений по смысловому признаку сходства является невозможным ввиду отсутствия у знаков семантики.

Таким образом, коллегией установлено, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом, следовательно, не являются сходными в целом и, несмотря на однородность товаров 25 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, возможность смешения данных товаров в гражданском обороте отсутствует, что свидетельствует о неправомерности вывода экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №967877 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 12.10.2010, отменить решение Роспатента от 26.01.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №967877.