

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 рассмотрела возражение от 24.10.2007, поданное QUARGENTAN S.P.A. на решение экспертизы от 17.07.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «VITINO» по международной регистрации №878915, при этом установлено следующее.

Владельцем знака «VITINO» по международной регистрации №878915 является фирма, QUARGENTAN S.P.A. (далее - заявитель).

Регистрация данного знака произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 25.01.2006 в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Экспертизой 17.07.2007 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку для товаров 33 класса МКТУ по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и пункта 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, зарегистрированным в Министерстве Юстиции Российской Федерации 25.03.2003 г. под № 4322 (далее—Правила).

В решении экспертизы указывается, что обозначение «VITINO» фонетически сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица знаком

«VITIANO» по международной регистрации №811586, с приоритетом от 24.07.2003, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении от 24.10.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение по сравнению с противопоставленным знаком имеет меньшую длину (шесть и семь букв соответственно), состоит из меньшего числа слогов, кроме того ударение падает на разные буквы и разные слоги;

- сравниваемые обозначения не имеют смыслового значения;

- оба знака зарегистрированы для товаров 33 класса МКТУ, обычно при покупке алкогольных напитков импортного производства потребители бывают достаточно внимательными, в связи с этим даже минимального различия знаков бывает достаточно, чтобы исключить смешение производителей на рынке;

- кроме того, заявленный международный знак и противопоставленный международный знак одновременно зарегистрированы в стране происхождения – Италии и мирно сосуществуют в течении пяти лет.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы ФИПС и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №878915 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии знаков №811586, №878915 из программы Romarin.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (25.01.2006) международной регистрации №878915 правовая база для оценки её охраноспособности включает отмеченные выше Закон и 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 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 требованиями пункта 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту буквами которого написано слово, и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид

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

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Словесное обозначение «VITINO» по международной регистрации №878915 выполнено буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя другого лица знака «VITIANO» по международной регистрации №811586.

Противопоставленный знак «VITIANO» является словесным, выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал следующее.

Оспариваемое обозначение и противопоставленный знак являются фонетически сходными, поскольку содержат тождественные начальные, средние «VI-TI-» и сходные конечные «-NO» и «-ANO» части, при этом сравниваемые обозначения содержат близкий состав гласных звуков и идентичный состав согласных звуков, которые расположены в том же порядке. Тождество звучания начальной, средней частей и сходство звучания конечной части сопоставляемых обозначений обуславливает вывод об их фонетическом сходстве.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, в одной цветовой гамме, что в целом создает одинаковое зрительное впечатление и обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

В смысловом отношении оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства сопоставляемых обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ – «Vins» (Вина). В перечне противопоставленного знака по международной регистрации №811586 также указаны «Vins» (Вина). Очевидно, что указанные товары совпадают по виду (роду), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия производства и реализации, то есть совпадают по всем факторам, учитываемым при определении однородности.

Относительно довода заявителя о том, что заявленный международный знак и противопоставленный международный знак одновременно зарегистрированы в стране происхождения – Италии и мирно сосуществуют в течении пяти лет, коллегия Палаты по патентным спорам сообщает следующее.

Территориальный характер действия нормативных актов не позволяет коллегии Палаты по патентным спорам учесть факт наличия вышеуказанных регистраций в Италии.

Довод о том, что потребитель более внимателен к средствам маркировки алкогольной продукции, не опровергает вывода о том, что установленное сходство знаков способно привести к их смешению в гражданском обороте.

Таким образом, заявленное обозначение «VITINO» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ со знаком «VITIANO» (международная регистрация №811586) и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 24.10.2007, оставить в силе решение экспертизы от 17.07.2007.