

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 25.11.2010, поданное компанией МАНИФАТТУРЭ ЛОРД с.р.л., Италия, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «vitamina jeans» по международной регистрации №747753, при этом установлено следующее.

Владельцем комбинированного знака со словесными элементами «vitamina jeans» по международной регистрации №747753 является фирма MANIFATTURE LORD s.r.l. Via Archimede (ZIP) I-64016 S. Egidio alla Vibrata (TE) Italy (далее - заявитель).

Международная регистрация №747753 знака «vitamina jeans» осуществлена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 15.11.2000, на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Посредством последующего указания действия международной регистрации №747753 распространено на Российскую Федерацию 14.10.2008.

Решением Роспатента от 30.08.2010 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 25 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №747753 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение мотивировано тем, что обозначение «vitamina jeans» фонетически сходно с ранее зарегистрированным в Российской Федерации на

имя другого лица товарным знаком «VITAMINA» по свидетельству №326125, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Словесное обозначение «jeans» является неохраноспособным элементом знака на основании пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В возражении от 25.11.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного обозначения «jeans»;

- заявителем была проведена процедура по досрочному прекращению правовой охраны противопоставленного в заключении экспертизы товарного знака по свидетельству №326125 в отношении товаров 25 класса МКТУ, и 07.10.2010 было вынесено решение Роспатента о прекращении правовой охраны вышеуказанного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.08.2010 и предоставить правовую охрану международной регистрации №747753 на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «jeans».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (14.10.2008) территориального расширения международной регистрации №747753 на Российскую Федерацию правовая база для оценки её охраноспособности включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения не обладающие различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые наименования товаров, заявляемые для обозначения этих товаров (пункт 2.3.1 Правил).

В соответствии с пунктом 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 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.

Знак по международной регистрации №747753 представляет собой комбинированное обозначение состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованной буквы «v», находящейся внутри круга, и словесных элементов «vitamina» и «jeans» выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «jeans» является неохраноспособным, так как характеризует товары, указанные в перечне, и по основаниям пункта 1 статьи 1483 Кодекса может быть включен в состав знака как неохраняемый, поскольку не занимает в нем доминирующего положения, так как выполнен более мелким шрифтом по сравнению со словесным элементом «vitamina» и расположен в нижней правой части знака под словесным элементом «vitamina».

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя другого лица товарного знака по свидетельству №747753.

Противопоставленный товарный знак «VITAMINA» является словесным, выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №747753 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №326125 показал, что они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «VITAMINA» (VITAMINA – витамин исп., итал., см. Интернет словари, Яндекс).

Выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

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

Анализ товаров 25 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений показал, что данные товары (одежда, обувь, головные уборы) однородны в силу их полного совпадения.

Таким образом, международная регистрации №747753 является сходной до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №326125 и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако при рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №747753.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что решением Роспатента от 22.10.2010 в отношении товаров 25 класса МКТУ досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №326125.

В связи с вышеизложенным товарный знак по свидетельству №326125 не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №747753 в

отношении товаров 25 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.11.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30.08.2010 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №747753 на территории Российской Федерации для товаров 25 класса МКТУ.