

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 07.02.2008, поданное Совместным обществом с ограниченной ответственностью "Маттиоли", Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение экспертизы от 29.10.2007 об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение экспертизы) по заявке № 2005725737/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005725737/50 с приоритетом от 10.10.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию «заявленное на регистрацию обозначение представляет собой комбинированный товарный знак, состоящий из словесного элемента «MATTIOLI» (транслитерация - маттиоли), расположенного над дугообразной линией, и неохраноспособного элемента «BAGS» (перевод – сумки)».

Решение экспертизы от 29.10.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ мотивировано несоответствием рассматриваемого обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован следующими доводами.

1. заявленное комбинированное обозначение со словесными элементами «MATTIOLI», «BAGS» сходно до степени смешения с серией знаков, содержащих элемент "GAI MATTIOLO" по международным регистрациям № 774487, 774368 с конвенционным приоритетом от 21.06.2001, № 660537, 656600 с конвенционным приоритетом от 23.01.1996, которым была ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации;
2. владельцем знаков по международным регистрациям № 774487, 774368 с конвенционным приоритетом от 21.06.2001, № 660537, 656600 с конвенционным приоритетом от 23.01.1996 является «GAI MATTIOLO HOLDING S.A.», Luxembourg;
3. правовая охрана знакам по международным регистрациям № 774487, 774368 с конвенционным приоритетом от 21.06.2001, № 660537, 656600 с конвенционным приоритетом от 23.01.1996 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 18 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 18 и однородным им услугам 35 классов МКТУ;
4. словесный элемент «BAGS» (в переводе с английского языка на русский язык означает сумки) указывает на вид товара, является неохраняемым.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.02.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- словесный элемент «BAGS» не является единственным элементом заявленного обозначения, поскольку в нем присутствует другой опорный элемент в визуальном, смысловом и графическом плане;

- словесный элемент «BAGS» не занимает в заявлении обозначении доминирующего положения, в материалах заявки указан в качестве неохраняемого элемента;

- общее зрительное впечатление заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям № 774487 (1), 774368 (2) с конвенционным приоритетом от 21.06.2001, № 660537 (3), 656600 (4) с конвенционным приоритетом от 23.01.1996 различно в силу использования разной графической манеры написания, шрифтового исполнения, характера букв;

- противопоставленные знаки (1-4) помимо слова «MATTIOLO» содержат и другие слова («GAI», «AMORE», «JEANS»);

- словесный элемент «MATTIOLI» заявленного обозначения представляет собой слово, указывающее на фамилию во множественном числе;

- словесный элемент «MATTIOLO» противопоставленных знаков (1-4) указывает на имя существительное;

- фоносемантический анализ словесного элемента «MATTIOLI» показал, что в подсознании человека возникают ассоциации со словом «безопасный», а словесного элемента «MATTIOLO» - со словами «могучий, большой», при этом сохраняется общее для них значение – «хороший»;

- фоносемантическая значимость слова «GAI» (ДЖАЙ) - грубый, храбрый, мужественный;

- фоносемантическая значимость слова «AMORE» (АМОРЕ) – яркий, простой, хороший, величественный;

- отличные фоносемантические значения отдельных слов «MATTIOLO», «MATTIOLI» и словосочетаний на их основе свидетельствует об отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными знаками (1-4);

- фонетические различия между заявленным обозначением и противопоставленными знаками (1-4) обусловлены отсутствием совпадающих звуков, числа слогов, состава гласных;

- заявитель ограничил первоначально испрашиваемый объем притязаний товаров 18 класса МКТУ следующим образом: «кожа и имитация кожи, изделия из них, а именно, бумажники кожаные; бумажники кожаные для визитных карточек; изделия для документов кожаные; каркасы для женских сумок; кошельки кожаные; мешки кожаные (конверты, обертки, сумки) для упаковки; папки кожаные для нот; портмоне кожаные; ранцы кожаные; ремешки кожаные; ремни кожаные для военного снаряжения; рюкзаки кожаные; саквояжи кожаные; сумки для альпинистов кожаные; сумки для дорожных наборов кожаные; сумки для одежды дорожные кожаные; сумки женские кожаные; сумки на колесах кожаные; сумки пляжные кожаные; сумки туристские кожаные; сумки хозяйственные кожаные; сумки школьные кожаные; сундуки дорожные кожаные; футляры для ключей кожаные; чемоданы кожаные; чемоданы плоские кожаные; чемоданы плоские кожаные для документов»;

- перечень противопоставленных знаков (1-4) не содержит таких товаров как «ремешки кожаные», «ремни для военного снаряжения».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении скорректированного перечня товаров 18, услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке № 2005725737/50, с указанием словесного элемента «BAGS» в качестве неохраняемого.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены материалы фonoсемантического анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-4) на 18 л.

На заседании, состоявшемся 10.12.2008, коллегией Палаты по патентным спорам были выдвинуты новые основания для отказа в

регистрации заявленного обозначения по заявке № 2005725737/50 по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона. Указанное обстоятельство мотивировано тем, что словесный элемент «BAGS» (в переводе с английского языка на русский язык – сумки, мешки, чемоданы) заявленного обозначения способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров 18 класса МКТУ «ремешки кожаные; ремни кожаные для военного снаряжения» скорректированного перечня. Заявитель выразил согласие с данным мнением коллегии Палаты по патентным спорам и на заседании коллегии, состоявшемся 10.12.2008, представил ходатайство в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса. Доводы ходатайства мотивированы тем, что в период рассмотрения возражения Палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраниют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака. В связи с чем, заседание коллегии, состоявшееся 10.12.2008, было перенесено согласно соответствующему ходатайству заявителя, в котором выражена просьба внесения изменений в заявленное обозначение с исключением из него словесного элемента «BAGS». Однако, юридически значимые действия по внесению соответствующих изменений в заявленное обозначение не были произведены ведомством согласно уведомлениям от 07.04.2009, 20.05.2009. В связи с этим, коллегия Палаты по патентным спорам рассматривает возражение на решение экспертизы без внесения соответствующих изменений в заявленное обозначение, предусмотренных пунктом 2 статьи 1500 Кодекса.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.10.2005) поступления заявки № 2005725737/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеотмеченный Закон 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 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары.

Правилами установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, а именно, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение (пункт 2.3.2.3 Правил).

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами установлено, что 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 (пункт 2.5.1 Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленаом обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смыслоное (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении 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.

Заявленное обозначение по заявке № 2005725737/50 является комбинированным. Словесная часть представлена словами «MATTIOLI», «BAGS», исполненными друг под другом. Изобразительная часть представлена дугообразной линией, которая разделяет вышеуказанные словесные элементы в пространстве заявленного обозначения. Регистрация

обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 18, услуг 35 классов МКТУ указанных в заявке № 2005725737/50.

Решение экспертизы от 29.10.2007 в части признания элемента «BAGS» неохраноспособным заявителем не оспаривается. Таким образом, «сильным» элементом заявленного обозначения является словесный элемент «MATTIOLI».

При рассмотрении возражения от 07.02.2008 коллегия Палаты по патентным спорам пришла к следующим выводам. В переводе с английского языка «BAG» на русский язык – сумка, мешок, пакет, чемодан, кошелек (см. <http://lingvo.yandex.ru>). Буква «S» на конце словесного элемента «BAGS» заявленного обозначения согласно общепринятым правилам английского языка означает множественность. Таким образом, словесный элемент «BAGS» заявленного обозначения в силу своего смыслового значения способствует порождению ложных ассоциаций у потребителя, не соответствующих действительности, вводит потребителя в заблуждение относительно вида товаров 18 класса МКТУ «ремешки кожаные; ремни кожаные для военного снаряжения» скорректированного перечня.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение подпадает под положения пункта 3 статьи 6 Закона.

Противопоставленный знак (1) представляет собой словосочетание «THAT'S AMORE GAI MATTIOLO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана знаку (1) предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 18 класса МКТУ «sacs a main, portefeuilles, valises, serviettes, porte-documents, sacs de sport pour tout usage; coffres de voyage et sacs de voyage, sacs en bandouliere, sacs de voyage pour vetements, etuis pour cles (maroquinerie), parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et

sellerie» («дамские сумочки, портфолио, чемоданы, портфели, папки для бумаг, сумки для спортивного инвентаря, сумки для перевозок и саквояжи, сумки через плечо, саквояжи для одежды, кожаная галантерея: футляры/чехлы, зонтики, пляжные зонтики с тростью, хлысты, сбруя и шорные изделия»).

Противопоставленный знак (2) представляет собой словосочетание «GAI MATTIOLO JEANS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана знаку (2) предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 18 класса МКТУ «sacs a main, portefeuilles, valises, serviettes, porte-documents, sacs de sport pour tout usage; coffres de voyage et sacs de voyage, sacs en bandouliere, sacs de voyage pour vetements, porte-clefs (maroquinerie), parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie» («дамские сумочки, портфолио, чемоданы, портфели, папки для бумаг, сумки для спортивного инвентаря, сумки для перевозок и саквояжи, сумки через плечо, саквояжи для одежды, футляры для ключей, зонтики, пляжные зонтики с тростью, хлысты, сбруя и шорные изделия»).

Противопоставленный знак (3) является комбинированным и представляет собой прямоугольник черного цвета, на поле которого выполнены словесные элементы «gai», «mattiolo», исполненные друг под другом стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Оба указанных словесных элемента по диагонали пересекает словесный элемент «Couture», выполненный стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные буквы исполненными строчными. Правовая охрана знаку (3) предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 18 класса МКТУ «valises, sacs en cuir et/ou en peau; parapluies; fourrures naturelles» («чемоданы, кожаные сумки и кожа, зонтики, натуральная обшивка»).

Противопоставленный знак (4) представляет собой словосочетание «GAI MATTIOLO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в две строки. Правовая охрана знаку (4) предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 18 класса МКТУ «valises, sacs, ceintures en cuir et/ou en peau; parapluies; fourrures naturelles (peaux d'animaux)» («чемоданы, сумки, кожаные ленты, зонтики, натуральная обшивка (кожи животных)»).

Следует отметить, что основополагающую нагрузку в противопоставленных знаках (1-4) несет словесный элемент «MATTIOLO», который является «сильным» элементом, способствующим формированию данных противопоставлений в серию знаков. Данная ситуация усугубляется также тем, что данный словесный элемент «MATTIOLO» входит в состав фирменного наименования владельца знаков (1-4).

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-4) на сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства «сильных» словесных обозначений заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-4) показал, что они являются фонетически сходными в силу тождественности по звучанию части «MATTIOL-», при этом совпадает большая часть звуков, расположенных в одном порядке. Различие в последних буквах «I» (заявленное обозначение) и «O» (знаки (1-4)) не приводит к отсутствию фонетического сходства.

При этом элементы «MATTIOLO», «MATTIOLI» выполнены буквами английского алфавита, что усугубляет ассоциирование обозначений друг с другом.

Семантическое значение у словесного элемента «MATTIOLI» заявленного обозначения и элемента «MATTIOLO» знаков (2-4) отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ между ними по смысловому критерию сходства словесных обозначений.

Таким образом, включение в сравниваемые обозначения в качестве основных индивидуализирующих элементов близких фонетически и графически словесных составляющих приводит к выводу о сходстве обозначений в целом до степени смешения.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-4) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Часть товаров 18 класса МКТУ скорректированного перечня заявленного обозначения и товары 18 класса МКТУ противопоставленных знаков (1-4) имеют одинаковое назначение (транспортировка ручной клади, хранение платежных средств, ключей, визиток), соотносятся между собой как род-вид, имеют один и тот же круг потребителей, и в большинстве случаев продаются в одинаковых секциях магазинов. Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения связаны с продвижением и торговлей товарами 18 класса МКТУ скорректированного перечня, то есть сопутствуют им, что позволяет признать их однородными. Корректирование перечня заявленных товаров 18 класса МКТУ как исключительно изделий из кожи не приводит к отсутствию однородности, поскольку перечни противопоставленных знаков (1-4) содержат, в том числе, изделия из кожи. Изложенное позволяет коллегии сделать вывод об однородности сравниваемых товаров и услуг.

Поскольку однородные товары 18 и услуги 35 классов МКТУ скорректированного перечня маркированы сходными до степени смешения знаками (1-4), формирующими серию, у потребителя могут возникнуть представления о принадлежности их одному изготовителю.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 07.02.2008, изменить решение экспертизы от 29.10.2007 и отказать в регистрации заявленного обозначения по заявке № 2005725737/50 в качестве товарного знака.**