

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 12.11.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ПОЛЛИНИ С.П.А., Италия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №420397, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2008738959 с приоритетом от 17.12.2008 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.10.2010 за №420397 в отношении товаров 25 и услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО "Дальторг", 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17 "Б", каб.22.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 30.04.2014 за №РД0147179 в отношении всех товаров и услуг, исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к ООО "Сантара", 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Фрунзе, д. 42 (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №420397 представляет собой

словесное обозначение **AOLLINI**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем 12.11.2015 возражении выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 6 (2) и 8 статьи 1483 Кодекса.


Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем знаков:



по международной регистрации №609064 с приоритетом от

STUDIO

15.10.1993 – (1),  **POLLINI** по международной регистрации №560831 с конвенционным приоритетом от 29.08.1990 – (2), «**POLLINI**» по международной регистрации №758938 с конвенционным приоритетом от 08.01.2001 – (3), «**STUDIO POLLINI**» по международной регистрации №761081 с конвенционным приоритетом от 08.01.2001 – (4), сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и визуально сходные словесные элементы «POLLINI» - «AOLLINI»;

- сравниваемые обозначения отличаются только начальными звуками «P» и «A»;

- изменение букв «P» на «A» в оспариваемом товарном знаке никак не влияет на смысловое содержание слова и не делает его значимым и, следовательно, среднему российскому потребителю сравниваемые обозначения довольно трудно различить;

- сопоставляемые товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленных знаков и в перечне оспариваемой регистрации однородны, так либо идентичны, либо относятся к родовому понятию товаров «обувь». При установлении однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ заявитель отмечает, что «сходство рассматриваемых обозначений усиливается однородностью услуг, в отношении которых они зарегистрированы»;

- что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, то лицо, подавшее возражение, отмечает следующее:

- оспариваемый товарный знак «AOLLINI» сходен до степени смешения с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение (POLLINI S.P.A.);

- фирменное наименование POLLINI S.P.A. охраняется на территории Российской Федерации со дня основания компании, в силу положений статьи 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности;

- компания POLLINI S.P.A. была основана больше столетия назад, в 1953 году в Сан Мауро Пасколи, Италия. Сегодня бренд «POLLINI» славится, в первую очередь, своими коллекциями обуви и занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №420397 недействительным в отношении всех товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ оспариваемой регистрации.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта www.fips.ru и <http://www.wipo.int/romarin/>, содержащие сведения о товарном знаке по свидетельству №420397 и знаках по международным регистрациям №609064, №560831, №758938, №761081 – [1];

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о компании POLLINI S.P.A. – [2].

В адрес правообладателя 26.11.2015 в установленном порядке было направлено уведомление о поступившем возражении (далее – уведомление), которое было возвращено почтовым отделением. Для предоставления возможности воспользоваться правом на защиту своего товарного знака, правообладателю повторно (27.01.2016) было направлено данное уведомление, которое также было возвращено почтовым отделением.

Таким образом, коллегия исчерпала возможность оповещения правообладателя о поступившем возражении.

На заседание коллегии, состоявшемся 21.04.2016, правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (17.12.2008) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №420397 включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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, 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 и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


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 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.


В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами таких наименований), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный представляет собой словесное обозначение **AOLLINI**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.



Противопоставленный знак  по международной регистрации №609064 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата, в центральной части которого расположен словесный элемент «POLLINI», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, а в верхней части – изобразительный элемент в виде буквы «P», обрамленной стилизованным изображением венка.

STUDIO

Противопоставленный знак  по международной регистрации №560831 – (2) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы: «STUDIO», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и «POLLINI», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, а также изобразительный элемент в виде буквы «P», обрамленной стилизованным изображением венка.

Противопоставленный знак «**POLLINI**» по международной регистрации №758938 – (3) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак «**STUDIO POLLINI**» по международной регистрации №761081 – (4) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знакам (1,2) предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации, правовая охрана знакам (3,4) – в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки (1-4) представляют собой серию знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, в основу которой положен словесный элемент «POLLINI», который является оригинальным и наиболее сильным элементом знаков, в связи с чем несет основную индивидуализирующую нагрузку.

Сопоставительный анализ словесных элементов POLLINI - AOLLINI, являющихся в знаках основным или единственным элементом показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые элементы следует признать сходными в силу наличия совпадающих звуков: 6 из 7 звуков совпадают и расположены в одинаковом порядке.

Сравниваемые знаки имеют графические отличия, вместе с тем исполнение словесных элементов буквами одного алфавитов, стандартным шрифтом, усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что сравниваемые слова не имеют перевода, то есть являются вымышленными, что не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства. Данное обстоятельство усиливает значение фонетического и графического факторов сходства.

Поскольку в сравниваемых обозначениях словесные элементы POLLINI - AOLLINI, на которые падает логическое ударение, фонетически и визуально сходны, то можно сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков в целом.

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

Перечень товаров и услуг, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны спорного товарного знака, следующий:

- 25 класс МКТУ «ботинки; ботсы; галоши; гамаши [с застежками]; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; полуботинки на шнурках; сандалии; сапоги; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли»;

- 35 класс МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная и оптовая, в том числе обуви; продвижение товаров [для третьих лиц]; реклама; услуги

снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Сопоставляемые товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, и в перечне противопоставленного знака (1), в частности, «chaussures, y compris pantoufles, chaussures; chaussures de sport; bottes / обувь, в том числе тапочки, обувь; спортивная обувь; ботинки», и в перечне противопоставленного знака (2), в частности, «Chaussures en général / обувь» являются однородными, поскольку относятся к одной родовой категории товаров «обувь», имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, и в перечне противопоставленного знака (3) «Advertising and business service rendered to and/or on behalf of others; public relations and market research service/ Реклама и бизнес-услуги, оказываемые для третьих лиц; услуги в области общественных отношений и маркетинговые исследования» и в перечне противопоставленного знака (4) «Services rendered on behalf of and/or for third parties in the field of advertising and business; public relations and market research/ Услуги, оказываемые для третьих лиц в области рекламы и бизнеса; услуги в области общественных отношений и маркетинговые исследования» являются однородными, поскольку относятся к одной родовой категории услуг «продвижение товаров», имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

С учетом изложенного, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №420397 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Анализ на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы, касающиеся даты создания компании и деятельности, в том числе на территории России, представляют собой сведения из сети Интернет, которые не подтверждены документами.

Иных материалов лицом, подавшим возражение, представлено не было.

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия признает недоказанным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.11.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №420397 недействительным в отношении всех товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.