

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 28.11.2007, поданное ООО «Торговый дом «Ламборгини», Российская Федерация (далее — заявитель), на решение экспертизы от 26.06.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005714159/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005714159/50 с приоритетом от 14.06.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Ламборгини», Москва в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено, согласно описанию, обозначение «VASHERON», носящее фантазийный характер и выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в синем цвете.

Федеральным институтом промышленной собственности (далее—ФИПС) вынесено решение от 26.06.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение по заявке №2005714159/50, является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

— товарным знаком №278829 «VACHERON CONSTANTIN» в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

— международными регистрациями №864311, №855411, №436637 знаков «VACHERON CONSTANTIN», «ВАШЕРОН КОНСТАНТИН» в отношении товаров 14 класса МКТУ.

При этом в решении экспертизы отмечено, что товары 18 и услуги 35 классов МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 14 и 25 классов МКТУ противопоставленных знаков.

Кроме того, в решении указано, что заявленное обозначение воспроизводит часть известной торговой марки швейцарских часов «VACHERON CONSTANTIN», правообладателем которой является RICHEMONTINTERNATIONAL SA, Швейцария (противопоставленные международные регистрации №864311, №855411, №436637), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и места происхождения товаров/услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.11.2007 заявитель выражает несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки действительно содержат фонетически тождественный элемент, прочитываемый как «вашерон», однако заявленное обозначение имеет оригинальную графику, приближающую его к разряду изобразительных, а в противопоставленных знаках имеется второй значимый элемент «CONSTANTIN/КОНСТАНТИН», что значительно ослабляет возможность смешения обозначений;
- кроме того, в сравниваемых обозначениях звук «ш» передан разными буквосочетаниями «sh» и «ch»;
- однако наиболее важным аргументом соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является неоднородность товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ по отношению к товарам 14 и 25 классов МКТУ в силу их различия по виду, назначению, условиям реализации и ценовой категории (товары 14 класса МКТУ);
- отсутствие смешения исключает, соответственно, и возможность введения потребителя в заблуждение.

На основании изложенного, заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ.

Заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Решение экспертизы от 26.06.2007 [1];
2. Разъяснения, утвержденные приказом Роспатента №12 от 06.07.2004 [2];
3. Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ №177/97 от 09.04.1997 [3];
4. Справка об объемах продаж товаров под маркой «VASHERON» [4];
5. Каталог товаров «VASHERON» [5];
6. Журнал «Лица», октябрь 2007 г., статья «Архитектура жизни» [6].

Изучив материалы дела и заслушав присутствовавших, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.06.2005) приоритета заявки №2005714159/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

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

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 требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные

или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 по заявке №2005714159/50 представляет собой обозначение «VASHERON», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в синем цвете. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ показал, что обозначение «VASHERON» не имеет смыслового значения и не несет информации в отношении изготовителя или места производства приведенных в перечне товаров и услуг.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №278829 представляет собой словесное обозначение «VACHERON CONSTANTIN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация товарного знака произведена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №864311, №855411, №436637 представляет собой словесный и комбинированные обозначения «ВАШЕРОН КОНСТАНТИН», «FLEURS DE MALTE Vacheron &

Constantin», «VACHERON CONSTANTIN», выполненные буквами русского и латинского алфавитов и охраняемые в отношении товаров 14 класса МКТУ.

При анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков следует отметить наличие их фонетического сходства, возникающего при прочтении словесных элементов «VASHERON» и «VACHERON/ВАШЕРОН».

Вместе с тем следует отметить, что сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление, в силу оригинального написания заявленного обозначения, как правомерно отмечено заявителем, приближающего его к разряду изобразительных.

Отсутствие смысловых значений сравниваемых знаков не позволяет оценить их по семантическому признаку.

Сравнение перечней товаров и услуг сопоставляемых обозначений показало следующее.

Обозначение по заявке №2005714159/50 заявлено на регистрацию в отношении товаров 18 класса МКТУ, таких как бумажники, портмоне, кошельки, сумки, чемоданы, папки для документов и т. п., которые предназначены для переноски вещей, и услуг 35 класса МКТУ – «продвижение товаров (для третьих лиц), услуги снабженческие для третьих лиц (обеспечение предпринимателей товарами)».

Исходя из этого, данные товары и услуги имеют иной вид, назначение, и условия реализации (отделы магазинов) по отношению к товарам 25 класса МКТУ (товарный знак №278829), представляющим собой различные виды одежды или обувь.

Товары 14 класса МКТУ «часы» противопоставленных международных регистраций №864311, №855411, №436637 еще более отличаются по вышеперечисленным признакам от товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ.

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

Очевидно, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан лишь в том случае, если товары/услуги, маркированные сравниваемыми обозначениями, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте. Необходимо отметить, что сумки, чемоданы, бумажники и т. п. и имеющие высокую стоимость часы швейцарского производства не являются однородными

товарами и обозначены не тождественными знаками. Следовательно, вывод экспертизы, о том, что маркировка заявленным обозначением приведенных в перечне товаров будет способна вызвать у потребителя ложные представления о том, что их изготовителем является то же лицо, что и производитель часов «VACHERON CONSTANTIN», носят декларативный характер и не подтвержден документально.

Таким образом, оснований для отказа не имеется, и регистрация заявленного обозначения по заявке №2005714159/50 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ допустима.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.11.2007, отменить решение экспертизы от 26.06.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(591)

синий

(511)

- 18 - Бумажники, бумажники для визитных карточек, изделия для документов кожаные, коробки из кожи или кожкартона, кошельки, мешки кожаные (конверты, обертки, сумки) для упаковки, несессеры для туалетных принадлежностей (незаполненные), папки для нот, портмоне, ремешки кожаные, рюкзаки, саквояжи, сумки для одежды дорожные, сумки женские, сумки на колесах, сумки пляжные, сумки туристские, сумки хозяйственные, сундуки дорожные, сундуки из кожи или кожкартона, футляры для ключей (кожаные изделия), чемоданы, чемоданы плоские, чемоданы плоские для документов;
- 35 - продвижение товаров (для третьих лиц), услуги снабженческие для третьих лиц (обеспечение предпринимателей товарами).

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.