

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 01.03.2012, поданное ООО «Гео-оптика» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010713659/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010713659/50 с приоритетом от 26.04.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Visconti EYEWEAR COLLECTION», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 21.11.2011 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010713659/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

Словесный элемент «EYEWEAR COLLECTION» в переводе с английского языка означает коллекция защитных очков (см.Англо-русский словарь, В.К.Мюллер, С-Петербург, «Академический проект», 1996, с.150,276,854), тем самым указывает на вид,

свойства и назначение товаров и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, словесный элемент «Visconti» заявленного обозначения воспроизводит фамилию итальянского происхождения (см. например, Большой Энциклопедический словарь, 2000, <http://dic.academic.ru>), выполнен буквами алфавита, отличного от кириллического, в связи с чем способен породить в сознании потребителя представление об иностранном изготовителе товаров и услуг – Италии, из-за ее высокой репутации как мирового лидера в области моды, что не соответствует действительности, поскольку заявителем является российская компания.

Также заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ВИСКОНТИ VISCONTI» по свидетельству №227627 с приоритетом от 07.09.2001 (срок действия регистраций продлен до 07.09.2021), зарегистрированным на имя иного лица в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 44 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.03.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 21.11.2011, аргументируя следующими доводами:

- заявитель согласен с тем, что словесный элемент «EYEWEAR COLLECTION» является неохраняемым;
- в заявленном обозначении отсутствуют указания на назначение товаров и на географическое происхождение товаров/услуг;
- заявленное обозначение является фантазийным, написание его буквами латинского алфавита не превращает его в слово иностранного происхождения;
- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак «FABRICIO EYEWEAR» (свидетельство №407102);
- используемый товарный знак и заявленное обозначение широко используются заявителем в предложениях к продаже товаров и оказании услуг, вошло в обиход и стало узнаваемо;
- в последнее время в коммерческий оборот вошло множество иностранных обозначений, не имеющих какой-либо семантики и выполненных в латинице;

- использование букв латинского алфавита в товарных знаках российскими потребителями является вынужденной мерой в случае их выхода на международный рынок;

- в настоящее время существует множество товарных знаков, выполненных буквами латинского алфавита, зарегистрированных на имя российских предприятий, например противопоставленный товарный знак «ВИСКОНТИ VISCONTI» по свидетельству №227627

- информация, представленная в сети Интернет (<http://dic.academic.ru/dic.nsf/песЗр/89186>), на которую ссылается экспертиза, содержит указание на итальянскую фамилию Visconti, носитель которой был известен в области археологии, ломбардного дела, но не содержит сведений в области оптики, в которой специализируется заявитель, а также отсутствуют сведения, указывающие на сферу мира моды;

- заявитель отмечает, что не все сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ, являются однородными.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010713659/50 в отношении всех заявленных товаров 09 услуг 35, 44 классов МКТУ.

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

С учетом даты (26.04.2010) поступления заявки №2010713659/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 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 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).

Согласно пункту 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.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2010713659/50 является словесным, состоящим из слова «Visconti» и словосочетания «EYEWEAR COLLECTION», расположенных одно под другим, выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ смыслового значения словесного элемента «EYEWEAR COLLECTION» показал, что данное обозначение в силу своей семантики (eyewear – очки, collection – коллекция, см. поисковую систему Яндекс-словари) указывает на вид и свойства

заявленных товаров и услуг и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым, что заявителем не оспаривается.

Анализ словарно-справочных изданий и сети Интернет, показал, что слово Visconti воспроизводит итальянскую фамилию. Указанное подтверждается известностью людей с этой фамилией: Visconti - аристократический ломбардский род, Visconti (Висконти Лукино) - итальянский режиссер, Visconti Gian Galeazzo; (Джан Галеаццо Висконти) - итальянски государственный деятель, (см. Большую энциклопедию, Москва «ТЕРРА», 2006, том 9, стр.283, сайт <http://ru.wikipedia.org>)

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что «Visconti» является значимым словом и воспринимается как итальянская фамилия какого-либо лица.

Указанное позволяет прийти к выводу о том, что у среднего российского потребителя слово «Visconti» будет вызывать ассоциации, связанные с Италией. Необходимо также отметить, что восприятие заявленного обозначения как имеющее итальянское происхождение будет усиливаться за счет того, что Италия является признанным общемировым лидером в области моды. При этом следует отметить, что мир моды присутствует в самых различных сферах человеческой деятельности (мода на одежду, обувь, аксессуары (очки)).

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что рассматриваемое обозначение при использовании его заявителем в качестве средства индивидуализации товаров и услуг, указанных в заявке, способно вызвать у потребителя не соответствующее действительности представление о месте производства товаров и оказании связанных с ними услуг.

Ввиду указанного, заявленное обозначение в отношении товаров 09 и услуг 35, 44 классов МКТУ не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При сопоставлении обозначений коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что при оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Поскольку элемент «EYEWEAR COLLECTION» заявленного обозначения, является неохраняемым, то основную индивидуализирующую нагрузку в рассматриваемом обозначении несет словесный элемент «VISCONTI».

Противопоставленный товарный знак – [1] представляет собой словесное обозначение «ВИСКОНТИ VISCONTI», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита соответственно. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 06, 17, 20 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ рассматриваемого обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №227627 – [1] показал, что они являются сходными до степени смешения в силу фонетического и семантического тождества их сильных словесных элементов «VISCONTI» - «ВИСКОНТИ VISCONTI», несущих в обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Таким образом, сравниваемые обозначения (1) и (2) ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения. Заявителем сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

Анализ сравниваемых услуг показал, что:

- сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака, однородны части услуг 35 класса МКТУ, приведенным в перечне заявленного обозначения, поскольку соотносятся между собой как род/вид, обладают общими признаками родовой группы («реклама», либо «менеджмент в сфере бизнеса»), имеют одно назначение.

- услуги 42 класса МКТУ «медицинский уход» (противопоставленного знака) и услуги 44 класса МКТУ «услуги оптиков» (заявленного обозначения) однородны,

поскольку соотносятся между собой как род/вид, обладают общими признаками родовой группы («услуги в области медицины»), имеют одно назначение.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483, в этой связи решение Роспатента следует признать правомерным.

Доводы заявителя о том, что заявленное обозначение широко используется, узнаваемо и ассоциируется непосредственно с заявителем, а также использование производственных мощностей в странах иных, нежели страна регистрации товарного знака, не подтверждены материалами, что не позволяет прийти к выводу о наличии у среднего российского потребителя устойчивых ассоциаций ООО «Гео-оптика», как изготовителя заявленных товаров и услуг, маркированных рассматриваемым обозначением. В этой связи указанные доводы являются необоснованными.

Относительно наличия зарегистрированного товарного знака «ВИСКОНТИ VISCONTI» по свидетельству №227627 следует указать, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

Довод заявителя относительно возможности регистрации товарного знака по заявке №2010713659/50 в отношении части услуг 35 класса МКТУ, не являющимися однородными услугам 35 класса МКТУ, указанными в перечне противопоставленного товарного знака, также не может быть признан убедительным, поскольку заявленное обозначение в отношении всех услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 01.03.2012, оставить в силе решение Роспатента от 21.11.2011.**