

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 13.01.2011, поданное ООО «Импорт Трэйд», Россия (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009716261/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «VIAGGIO» по заявке №2009716261/50 с приоритетом от 09.07.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 18, 25 и 26 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «VIAGGIO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 17.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009716261/50.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «VIAGGIO» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ с комбинированным знаком «VIAGGIO» по международной регистрации №977971 с конвенционным приоритетом от 13.03.2008, правовая охрана которому предоставлена, в отношении товаров 18 класса МКТУ, на имя «GUCCIO GUCCI S.P.A.», Италия.

В заключении по результатам экспертизы указано также, что заявленное обозначение «VIAGGIO» является словом итальянского языка и может быть воспринято потребителем

как обозначение товара, произведенного за рубежом, что противоречит материалам заявки, поскольку заявителем является российское юридическое лицо.

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

- среднестатистический российский потребитель не обладает достаточным знанием итальянского языка, чтобы правильно перевести слово «VIAGGIO», а, следовательно, выработать какие-либо ассоциации с данным обозначением, которое, скорее всего, будет восприниматься как фантазийное;

- слово «VIAGGIO» не относится к тем единицам итальянского языка, которые приобрели широкое распространение в мире, в том числе и в России (например, «dolce vita», «sole mio», «amore»), и с легкостью узнаваемы российским потребителем, в силу чего маловероятно, что данное слово может быть без труда идентифицировано российским потребителем как относящееся к лексике именно итальянского языка. Языковая принадлежность обозначения «VIAGGIO» является неочевидной;

- указанные выше факты обуславливают вывод о том, что российским потребителем заявленное обозначение будет восприниматься как оригинальное, фантазийное обозначение, выполненное в латинице, и не будет вызывать ассоциаций с конкретной страной;

- обозначение «VIAGGIO» переводится как «поездка, путешествие» и не является описательным в отношении заявленных товаров, так как не сообщает никаких сведений об их качестве, не относится к географическим названиям, поскольку не содержит указания на место производства товаров, и в целом не несет никакой информации о заявленных товарах или их изготовителе. В силу изложенного заявленное обозначение не может быть признано способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров;

- практика Роспатента подтверждает факт регистрации обозначений, выполненных на иностранных языках. Так, в частности, были зарегистрированы товарный знак «Viaggio Italiano» по свидетельству №312322, товарный знак «VIAGGIO ВИАДЖИО» по свидетельству №392889, товарный знак «Perfetto» по свидетельству №394037, товарный знак «COUTURE» по свидетельству №142354 и др.

- заявитель согласен с мнением экспертизы относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №977971 и не

оспаривает решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 18 класса МКТУ.

В дополнение к изложенным доводам лицом, подавшим возражение, были представлены:

- копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака от 17.11.2010 на 3 л. {1};
- копия печатного издания «Образование в России» на 10 л. {2};
- распечатки с сайта www.en.wikipedia.org с переводом на 7 л. {3};
- заключение Палаты по патентным спорам по заявке №2008709288/50 на 11 л. {4}.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе в государственной регистрации товарного знака от 17.11.2010 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 14, 25 и 26 классов МКТУ.

Коллегия Палаты по патентным спорам на основании пункта 4.8 Правил ППС на заседании, состоявшемся 01.03.2011, выдвинула дополнительное основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренное пунктом 6 статьи 1486 Кодекса. Дополнительное основание для отказа в государственной регистрации было раскрыто в протоколе от 01.03.2011 следующим образом: «заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №977971 в отношении однородных товаров. Товары 14, 18, 25, 26 классов МКТУ заявленного обозначения однородны товарам противопоставленной регистрации, так как у потребителя может возникнуть принципиальная возможность представления об их принадлежности одному изготовителю в силу фонетического и семантического тождества сравниваемых обозначений».

Заявитель, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.04.2011, выразил свое несогласие с выдвинутым основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивировав его следующим:

- в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса 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 устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет

принять решение о государственной регистрации товарного знака. Заявитель представил в Роспатент заявление о внесении изменений в материалы заявки №2009716261/50, в частности, изменения касаются корректировки товаров 25 класса МКТУ на следующую формулировку «одежда и головные уборы из трикотажа». Данное изменение позволит принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявленное обозначение и противопоставленный ему знак по международной регистрации №977971 не являются тождественными за счет разницы в графическом исполнении;

- оригинальное написание букв «GG» в противопоставленном знаке представляет собой логотип его правообладателя «Гуччио Гуччи С.п.А.» и зрительно разбивает знак на три части, выделяя словесные элементы «via» (улица, дорога, путь) и «io» (я, собственное «я»). При этом слово «viaggio», составляющее заявленное обозначение, не допускает вариантов его прочтения и переводится как «путешествие, поездка, полет» и др.;

- изложенный вариант прочтения не предполагает наличия ни фонетического, ни семантического сходства сравниваемых обозначений;

- наличие в одном из сравниваемых обозначений известного логотипа компании «Гуччи» и его отсутствие в другом позволяют утверждать, что соотнесение российским потребителем данных обозначений с одним изготовителем товаров является маловероятным;

- товары 18 класса МКТУ знака по международной регистрации №977971 не совпадают с товарами 14, 25, 26 классов МКТУ заявленного обозначения ни в отношении рода (вида) товаров или их назначения, ни – после ограничения заявителем заявленного перечня товаров 25 класса МКТУ до трикотажных изделий – по виду материала. Таким образом, сравниваемые перечни товаров не соотносятся ни по одному из основных признаков однородности товаров;

- использование правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №977971 обозначения «viaggio» ограничено только названием эксклюзивной линии багажа, выпущенной в середине 2008 года. Вместе с тем, заявитель под обозначением «VIAGGIO» производит недорогую одежду (www.baltwear.ru).

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия заявления о внесении изменений в материалы заявки на 1 л. {6};

- распечатка переводов слов «via», «io», «viaggio» на 4 л. {7};
- распечатка с сайта www.mybags.ru о сумках из коллекции «Гуччи» «viaggio» на 3 л. {8}.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.07.2009) приоритета заявки №2009716261/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. №4322; введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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.

Согласно пункту (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) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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 «VIAGGIO» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 14, 18, 25 и 26 классов МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что словесный элемент «VIAGGIO» переводится с итальянского языка как «путешествие, поездка, полет» и др. Анализ семантики указанного словесного обозначения позволяет сделать вывод о том, что оно не характеризует товары, и, следовательно, не содержит сведений, не соответствующих действительности, в связи с чем не может быть признано ложным относительно товара.

В результате проверки соответствия заявленного обозначения условиям его охраноспособности в рамках требований пункта 6 статьи 1486 Кодекса было установлено следующее.

Противопоставленный знак «VIAGGIO» [1] является комбинированным, содержит словесный элемент «VIAGGIO», причем буквы «V, I, A, I, O» выполнены стандартным шрифтом и являются заглавными буквами латинского алфавита, буквы «GG» выполнены оригинальным образом с разворотом друг относительно друга. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Несмотря на то, что в противопоставленном знаке по международной регистрации буквы «GG» выполнены оригинальным образом, словесный элемент в целом легко прочитывается как «VIAGGIO». Таким образом, сравниваемые обозначения включают в свой состав одинаковые словесные элементы «VIAGGIO».

Восприятие знака по международной регистрации №977971 как состоящего из слов «via» и «io» является маловероятным, поскольку указанный словесный элемент «VIAGGIO» имеет самостоятельную семантику и является узнаваемым, несмотря на особенности исполнения.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что сопоставляемые обозначения представляют собой фонетически и семантически тождественный словесный элемент «VIAGGIO», что обуславливает ассоциирование обозначений в целом.

Использование латинского алфавита и полное совпадение начертания буквенных единиц «V, I, A, I, O» в сравниваемых словах сближает знаки графически.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленный ему знак по международной регистрации №977971 являются сходными.

Относительно однородности товаров 18 класса МКТУ установлено следующее.

Товары 18 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 18 класса МКТУ знака по международной регистрации №977971 идентичны или однородны в силу их соотношения между собой как «род-вид», имеют одно и то же назначение, условия реализации и круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание сходство обозначений и однородность товаров, следует констатировать, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №977971 в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ. Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса коллегия Палаты по патентным спорам признает правомерным. Заявителем данный вывод не оспаривается.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам была принята во внимание следующая информация. «VIAGGIO» - это линия сумок и багажа итальянского дома моды «GUCCIO GUCCI S.P.A.» (см., например, <http://apelsinka.com/fashion/italian-voyage.html>). Указанная продукция была выведена на рынок и широко распространялась данной компанией до даты приоритета заявленного обозначения (в 2008 году), имела обширную рекламную кампанию, в том числе был выпущен рекламный проморолик.

Дом моды «GUCCIO GUCCI» (владелец противопоставленного знака по международной регистрации №977971) был основан в 1921 году и в настоящее время выпускает, в том числе, одежду, обувь, аксессуары, ювелирные украшения. Магазины, в которых продается продукция указанной компании, открыты в Италии, Франции, Америке, России и других странах. Всего насчитывается свыше 250 магазинов по всему миру. Согласно информации, размещенной в сети Интернет (см., например, <http://gucci-online.ru/about-gucci>, <http://ru.wikipedia.org/wiki/Gucci>), продукция указанной марки является одной из самых продаваемых во всем мире. В соответствии с данными журнала «BusinessWeek» в 2008 году бренд «Gucci» заработал €2.2 миллиарда.

Длительность существования компании «GUCCIO GUCCI» на рынке, большой охват территории распространения продукции данной компании, а также большой объем выпускаемой продукции, в том числе под обозначением «VIAGGIO», обуславливают известность компании «GUCCIO GUCCI» и выпускаемой ею продукции на территории Российской Федерации.

Следует отметить, что товары, заявленные на регистрацию, по сути представляют собой ювелирные изделия, бижутерию, одежду, аксессуары для волос, которые являются сопутствующими товарам, выпускаемым также и владельцем противопоставленной международной регистрации №977971. Данные товары совместно встречаются в продаже и обиходе и имеют одинаковый круг потребителей.

Маркировка таких товаров фонетически и семантически тождественными знаками предопределяет принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному изготовителю.

Ходатайство о внесении изменений в материалы заявки (корректировка товаров 25 класса МКТУ) не было удовлетворено коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса внесение изменений допускается, если они устраняют причину, послужившую единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака. Однако, в отношении заявленного обозначения испрашиваемые изменения не устраняют причины для отказа в его государственной регистрации.

В Палату по патентным спорам от заявителя поступило особое мнение от 06.04.2011, часть доводов которого повторяют доводы возражения и были проанализированы выше. Помимо прочего заявителем указывается:

- заявление о внесении изменений не было учтено коллегией Палаты по патентным спорам, в частности, оно не отмечено в протоколе заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 31.03.2011;

- Роспатентом было вынесено решение от 10.02.2010 по заявке №2006736337/50, согласно которому обозначение «VALENTI» было признано неспособным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Однако в регистрации было отказано ввиду его сходства до степени смешения с товарным знаком «VALENTINO». Указанное решение было впоследствии обжаловано в судебном порядке, суд принял решение об обязанности Роспатента регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в частности указывалось, что «суд оценил и согласился с выводами заявителя о существенном различии круга потребителей спорных товарных знаков». Роспатентом впоследствии указанное решение оспаривалось в части обязанности произвести регистрацию товарного знака. Иные выводы суда оспорены не были. Схожесть

фактических обстоятельств рассматриваемого и вышеуказанного возражения исключает возможность их противоположной оценки.

В подтверждение изложенного заявителем представлены:

- распечатка решения Палаты по патентным спорам от 10.02.2010 на 13 л. {9};
- распечатка решения Арбитражного суда города Москвы от 31.08.2010 на 9 л. {10}.

Относительно изложенных доводов необходимо отметить следующее.

Заседания коллегии Палаты по патентным спорам состоялись 01.03.2011 и 01.04.2011. Все представленные заявителем материалы были приобщены к протоколу. В частности, на втором заседании коллегии Палаты по патентным спорам, заявителем был представлен отзыв на дополнительное основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, в котором указывалось на внесение изменений в материалы заявки. Указанный отзыв приобщен в качестве приложения №1 к протоколу заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшегося 01.04.2011. Анализ указанного довода был приведен выше.

Российская Федерация не является страной прецедентного права, ввиду чего выводы, сделанные судом или Палатой по патентным спорам по иным делам, не принимаются в качестве источников права, обязательных к применению. Коллегия Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения учитывает все обстоятельства каждого конкретного дела.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу **отказать в удовлетворении возражения от 13.01.2010, изменить решение Роспатента от 17.11.2010 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2009716261/50 с учетом дополнительных оснований.**