

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 20.01.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное фирмой ЭРРЕБИ С.П.А., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №359010, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005726085/50 с приоритетом от 13.10.2005 зарегистрирован 04.09.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №359010 на имя Рабимова Бахтъяра Рустамовича, Республика Таджикистан (далее – правообладатель), в отношении товаров 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Giovanni Botticelli», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавными «G» и «B».

В возражении от 20.01.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 359010 предоставлена в нарушение требований положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «Giovanni Botticelli» по свидетельству № 359010 сходен до степени смешения с международной регистрацией №514023 знака «roberto botticelli», которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской

Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, знаки сходны семантически, поскольку смысловое ударение в них падает на фамилию «Botticelli», фонетически, поскольку сравниваемые обозначения содержат фонетически тождественный словесный элемент «Botticelli», и визуально, поскольку выполнены стандартным шрифтом печатными буквами латинского алфавита и состоят из одинакового количества букв при тождестве вторых слов.

Однородность товаров и услуг определяется одной областью применения и одинаковым функциональным назначением, одинаковым кругом потребителей и каналом реализации, а также совместной встречаемостью товаров в продаже, в силу чего существует риск смешения товаров, а услуги 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации могут рассматриваться как однородные товарам 18 и 25 классов МКТУ, поскольку могут быть связаны с этими товарами, вследствие чего возможен риск смешения знаков.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №359010 недействительным полностью.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыва по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве отмечено, что сравниваемые словесные обозначения «Giovanni Botticelli» и «roberto botticelli», представляющие собой имя и фамилию, зарегистрированы в качестве товарных знаков в целом, поэтому должны рассматриваться в целом. По мнению правообладателя, выводы лица, подавшего возражение, основанные только на сходстве фамилии, представляются ложными, а сам подход к сравнительному исследованию знаков не основан на нормах закона.

Поскольку обозначение «BOTTICELLI» в качестве фамилии приобрело мировую известность и широко используется различными

производителями в разных странах мира для маркировки своих товаров и услуг, ослабляя его различительную способность, именно включение в сравниваемые знаки имен усиливает различительную способность обозначений, при этом разная семантика имен определяет различие сравниваемых обозначений по семантическому критерию.

По мнению правообладателя, утверждение лица, подавшего возражение, об однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, является декларативным, так как в его защиту не представлено ни одного доказательства.

Правообладатель подал в Роспатент заявление о внесении изменений в перечень товаров и услуг, исключив из него такие товары как сумки и обувь, которые преимущественно изготавливаются из кожи и реализуются через специализированные магазины или отделы кожгалантереи.

Другие товары правообладателя, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №359010, изготовлены из других материалов (товары 14 класса МКТУ производятся из драгоценных металлов, товары 25 класса МКТУ – из различных видов трикотажных и других тканей) и реализуются, как правило, через специализированные магазины одежды и бижутерии. Таким образом, товары, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, изготовлены из разных материалов, имеют различное функциональное назначение и разные каналы реализации. Потребители этих товаров также различны, т.к. под товарным знаком «roberto botticelli» производится эксклюзивная обувь, изготовленная в ручную, предназначенная для потребителя с высоким уровнем дохода, а товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, находятся в среднем ценовом сегменте.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №359010.

К отзыву приложены следующие материалы:

- Н.А. Дмитриева «Краткая история искусств», выпуск 1, Москва, «Искусство», 1986, с.252-256 [1];
- Краткая российская энциклопедия, т.1, Москва, Москва, «Большая Российская энциклопедия ОНИКС 21 век», 2003, с.344 [2];
- Большой энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова, Москва, «Большая Российская энциклопедия», Санкт-Петербург «Норинт», 2004, с.149 [3];
- Энциклопедия для детей АВАНТА+, Искусство, т.7, часть первая, Москва, Аванта, 2005, с.436-440 [4];
- С. Зарницкий «БОТТИЧЕЛЛИ», серия ЖЗЛ, Москва, «Молодая гвардия», 2007, с.5-9 [5];
- справочные материалы из сети Интернет о семантике слов «Роберт» и «Джованни» [6];
- Новый итальянско-русский словарь, Москва, «Русский язык», 1995, с.112 [7];
- поиск обозначения «Botticelli», проведенный на официальном сайте Патентного ведомства Германии, и информация о товарных знаках со словом «BOTTECELLI», поданных на регистрацию и зарегистрированных в Роспатенте [8];
- сведения из ЕГРЮЛ на сайте налоговой службы Российской Федерации [9];
- копия заявления о внесении изменений в товарный знак №359010 [10];
- справочная информация о товарах, производимых под обозначениями «roberto botticelli» и «Giovanni Botticelli» [11].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 13.10.2005 поступления заявки №2005726085/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — 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 №4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Giovanni Botticelli», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавными буквами «G» и «B».

Словосочетание «Giovanni Botticelli» воспроизводит имя и фамилию итальянского происхождения.

Противопоставленный словесный знак «roberto botticelli» по международной регистрации №514023, выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, также представляет собой имя и фамилию итальянского происхождения.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал следующее.

Несмотря на то, что в сравниваемых обозначениях имеет место совпадение фамилии «BOTTICELLI», следует указать, что имя и фамилия равнозначны при выполнении ими индивидуализирующей функции, при этом только сочетание имени собственного и фамилии позволяет наиболее точно идентифицировать конкретного человека, поэтому такое сочетание необходимо рассматривать, как единое целое.

Фамилия «BOTTICELLI» широко известна во всем мире и ассоциируется с великим итальянским художником эпохи раннего Возрождения Сандро Боттичелли [1] – [5]. Правообладателем представлены материалы, подтверждающие, что обозначение БОТИЧЕЛЛИ/BOTTICELLI широко используется различными производителями для индивидуализации своих товаров и услуг [8]-[9], что существенно ослабляет его различительную способность. Следует учитывать, что включение в обозначение наряду с фамилией имени усиливает различительную способность обозначения. Присутствие в оспариваемом товарном знаке «GIOVANNI BOTTICELLI» и противопоставленном знаке по международной регистрации №514023 «ROBERTO BOTTICELLI» наряду с известной фамилией совершенно разных имен придает этим обозначениям различительную способность,

указывая при этом на совершенно разных людей, то есть в эти обозначения заложены различные понятия и идеи.

Таким образом, сопоставляемые обозначения различаются по семантике.

Присутствие в сравниваемых обозначениях фонетически различных словесных элементов «GIOVANNI» и «ROBERTO», занимающих начальное положение, приводит к общему выводу о фонетическом несходстве этих обозначений.

Сравнительный анализ сравниваемых обозначений с точки зрения графических признаков сходства показал, что они производят разное зрительное впечатление, поскольку различаются составом букв при написании словесных элементов «Giovanni» и «roberto», занимающих начальное положение в знаках.

Резюмируя изложенное можно сделать вывод, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и, следовательно, не сходны в целом.

Поскольку на дату принятия к рассмотрению возражения от 20.01.2009 изменения в перечень товаров и услуг оспариваемой регистрации еще не были внесены, при анализе однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный знаки, доводы правообладателя, основанные на этих изменениях, не могут быть учтены. Вместе с тем, вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков позволяет не анализировать однородность товаров и услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы, так как маркировка ими даже однородных товаров не приведет к смешению знаков на рынке.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона, нельзя признать убедительными.

По завершении рассмотрения возражения от лица, его подавшего, поступило обращение от 12.08.2008 к Руководителю Роспатента, доводы

которого повторяют мотивы, изложенные в возражении и рассмотренные в данном заключении.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 20.01.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №359010.