

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.08.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сержио Валентини», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021713364 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Регистрация в качестве товарного знака обозначения «^{ООО} СЕРЖИО ВАЛЕНТИНИ » по заявке № 2021713364, поданной 11.03.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.04.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021713364 в отношении всех товаров, указанных в заявке. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «ООО» представляет собой сокращение от наименования «Общество с ограниченной ответственностью», называющего вид общества, фонд которого разделен на доли, определяемые

учредительным документом (см. Большой экономический словарь, М.: Институт новой экономики, А.Н. Азрилиян, 1997 г., <https://sokr.ru/card/34562scbab91d9/>, https://big_economic_dictionary.academic.ru/9092/ и др.), следовательно, является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, является общепринятым сокращением указания организационно-правовой формы юридических лиц.

Также заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- со словесным элементом «VALENTINO» блока (серии) товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированных на имя VALENTINO S.P.A., Италия, в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ (международные регистрации № 1587459 с конвенционным приоритетом от 28.01.2021, № 975800 с конвенционным приоритетом от 26.05.2008, срок действия регистрации продлен до 22.07.2028, № 815061 с конвенционным приоритетом от 30.05.2003, срок действия регистрации продлен до 26.08.2023, № 764790 с конвенционным приоритетом от 26.06.2000, срок действия регистрации продлен до 20.11.2030, № 761583 с конвенционным приоритетом от 26.06.2000, срок действия регистрации продлен до 22.12.2030, № 752774 с конвенционным приоритетом от 26.06.2000, срок действия регистрации продлен до 20.11.2030);

- со словесным элементом «VALENTINO» блока (серии) товарных знаков, зарегистрированных на имя Mario Valentino S.p.A., Италия, в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ (международные регистрации № 1525032 с приоритетом от 15.01.2020, № 513872 с конвенционным приоритетом от 18.02.1987, срок действия регистрации продлен до 20.06.2027, № 513689 с приоритетом от 03.08.1987, срок действия регистрации продлен до 03.08.2027).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.08.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.04.2022. Доводы возражения сводятся к следующему:

- графический элемент заявленного обозначения напоминает монограмму из латинских букв «S», «b» и «V», а слова «ООО СЕРЖИО ВАЛЕНТИНИ» совпадают с фирменным наименованием компании заявителя;

- сравниваемые обозначения содержат в себе разное количество слов, слогов и звуков, при этом именно словесный элемент «СЕРЖИО» оказывает существенное влияние на запоминание обозначения, так как с него начинается прочтение обозначения в целом;

- характер заявленного обозначения позволяет его воспринимать как имя и фамилию («СЕРЖИО ВАЛЕНТИНИ»), а не как два самостоятельных элемента;

- фамилия «ВАЛЕНТИНО» является распространенной (Бобби Валентино – американский певец), Бобби Валентино – британский скрипач, певец, автор песен и актер; Анри Валентино – французский дирижер; Джим Валентино – американский создатель комиксов; Роберт Валентин – англо-итальянский композитор; Рудольф Валентино – итальяно-американский актер немого кино; Сэл Валентино – солист группы «Beau Brummels»; Вэл Валентино – американский фокусник, иллюзионист и актер), следовательно, индивидуализирующая способность заявленного обозначения обусловлена словосочетанием целиком, а не на элементом «ВАЛЕНТИНИ»;

- потребитель, информированный о существовании множества людей, носящих фамилию Валентино, не будет думать, что знаком «СЕРЖИО ВАЛЕНТИНИ» сопровождается продукция «VALENTONO» / «VALENTINO GARAVANI», поскольку ему будет понятно, что речь в каждом случае идет о разных персонах;

- Роспатентом зарегистрировано множество других знаков в виде словосочетаний, одним словом в которых является основа «VALENTIN», например:

valentino
« VALENTIN YUDASHKIN », « **orlandi** », «AUDREY VALENTINA», «RICHARD VALENTINE», «PAUL VALENTINE»;

- благодаря наличию заглавных букв «ООО» заявленное обозначение в первую очередь ассоциируется с юридическим лицом, носящим это название, вторым ассоциативным рядом следует назвать восприятие обозначения как сочетания имени и фамилии.

На основании изложенного в возражении, поступившем 22.08.2022, содержится просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров 18 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (11.03.2021) заявки № 2021713364 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 2 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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом

характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение





«ООО СЕРЖИО ВАЛЕНТИНИ» является комбинированным, включает изобразительный элемент фантазийной формы, образованный тремя изогнутыми линиями, а также словесный элемент «ООО СЕРЖИО ВАЛЕНТИНИ», выполненный стандартным

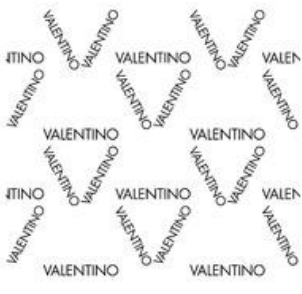
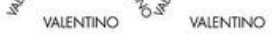

шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в заявке.

Доминирующим элементом заявленного комбинированного обозначения, обуславливающим запоминание знака потребителями, является его словесный элемент.

При этом элемент «ООО» заявленного обозначения представляет собой сокращение от наименования «Общество с ограниченной ответственностью», называющего вид организации – хозяйственного общества, уставный капитал которого разделен на доли (см. <https://sokr.ru/card/34562scbab91d9/>, https://big_economic_dictionary.academic.ru/9092/ и др.). Данный элемент не обладает различительной способностью, поскольку является общепринятым сокращением указания организационно-правовой формы юридических лиц. Поскольку аббревиатура «ООО» не доминирует в составе заявленного комбинированного обозначения, то она может быть указана в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с решением Роспатента от 26.04.2022 регистрации заявленного

обозначения препятствуют знаки «VALENTINO GARAVANI», , « R.E.D. VALENTINO GARAVANI», «VALENTINO», , «VALENTINO» по международным регистрациям №№ 1587459, 975800, 815061, 764790, 761583,

 752774 и знаки «  », « **VALENTINO** »,  по международным регистрациям №№ 1525032, 513872, 513689.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Правообладателем противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 1587459, 975800, 815061, 764790, 761583, 752774 является VALENTINO S.P.A., Италия. Правообладателем противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 1525032, 513872, 513689 является MARIO VALENTINO S.P.A., Италия.

В упомянутых знаках основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «VALENTINO», поскольку он легче запоминается и именно на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителей.

Таким образом, указанные противопоставленные знаки представляют собой две серии знаков, объединенных словесным элементом «VALENTINO».

В свою очередь, основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «СЕРЖИО ВАЛЕНТИНИ».

Фонетическое сходство словесного элемента «СЕРЖИО ВАЛЕНТИНИ» и словесного элемента «VALENTINO» противопоставленных знаков обуславливается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением, близостью состава гласных и согласных звуков.

Графические отличия сравниваемых обозначений носят второстепенный характер, поскольку сопоставляемые слова выполнены в стандартном шрифтовом исполнении.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слова «СЕРЖИО ВАЛЕНТИНИ» и «VALENTINO» не являются лексическими единицами, не имеют смыслового значения.

Принимая во внимание доводы возражения в отношении семантического критерия сходства, следует отметить, что сопоставляемые словесные элементы могут быть восприняты как имена собственные, что семантически сближает их. Утверждение заявителя о распространенности фамилии «VALENTINO» не приводит к выводу об отсутствии смыслового ассоциирования сопоставляемых обозначений,

поскольку в соответствии с пунктом 42 Правил оценивается подобие заложенных в обозначениях идей.

Поскольку словарное значение у сопоставляемых обозначений отсутствует, то превалирующим является фонетический критерий, поскольку именно в результате произношения знака он запоминается потребителем, тогда как его внешний вид требует более детального осмысления.

Таким образом, заявленное обозначение «СЕРЖИО ВАЛЕНТИНИ» и противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «VALENTINO» являются сходными, несмотря на их отдельные отличия, поскольку ассоциируются в целом.

Что касается однородности товаров, указанных в перечне заявки № 2021713364 и в перечнях противопоставленных знаков, необходимо отметить следующее.

Заявленные товары 18 класса МКТУ – «бирки багажные; бумажники; визитницы; держатели для кредитных карт [бумажники]; зонты; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для женских сумок; картодержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; кошельки; кошельки из металлических колечек; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; намордники; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; обивка мебельная из кожи; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных; папки деловые; поводки; портмоне; портпледы; портфели [кожгалантерея]; постромки [конская сбруя]; ранцы; ремешки кожаные; ремни для военного снаряжения; ремни кожаные [изделия шорные]; ручки для зонтов; ручки для тростей; рюкзаки; саквояжи; сумки; сумки для альпинистов; сумки для одежды дорожные; сумки для слесарных инструментов пустые; сумки женские; сумки пляжные; сумки сортировочные для багажа; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сундуки дорожные; сундуки дорожные

[багажные]; сундуки из фибры; трости; трости для зонтов; футляры для ключей; чемоданы; чемоданы моторизированные; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; этикетки кожаные; ягдташи [охотничьи аксессуары]; ящики из фибры» относятся к изделиям багажным и сумкам для транспортировки и принадлежностям для них, визитницам, обложкам, бумажникам, коробкам и ящикам, а также аксессуарам из кожи, кожаменителей, зонтам, шкурам и шорным изделиям.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки охраняются для тех же групп товаров: зонты (№№ 1587459, 975800, 815061, 764790, 761583, 752774, 513872, 513689), изделия багажные и сумки для транспортировки (№№ 1587459, 975800, 815061, 761583, 1525032, 513872, 513689), шкуры и шорные изделия (№№ 1587459, 975800, 815061, 761583, 513872, 513689), коробки и ящики (№№ 1587459, 1525032), визитницы, обложки, бумажники и иные аксессуары (№№ 1587459, 1525032), кожаные изделия и изделия из заменителей кожи (№№ 1587459, 975800, 815061, 761583, 513872, 513689).

Таким образом, сопоставляемые товары характеризуются общей родовой и видовой принадлежностью, имеют общие потребительские свойства и функциональное назначение, одинаковый материал, из которого они изготовлены, являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, сопутствуют друг другу в продаже, обладают общим кругом потребителей, следовательно, признаются однородными.

Вероятность смешения сравниваемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначений (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Установленные коллегией сходство знаков и однородность товаров



свидетельствуют о том, что обозначение «ООО СЕРЖИО ВАЛЕНТИНИ» по заявке № 2021713364 является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками в отношении всех заявленных товаров.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 26.04.2022.