


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 11.12.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1108176, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1108176 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 28.11.2011 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 33 класса МКТУ «Vin» на имя CANTINE CECI S.p.A., Via Provinciale, 99, I-43056 TORRILE (PR), Italie (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1108176 представляет собой



комбинированное обозначение . Согласно описанию знака, он включает в себя стилизованное изображение бюста Джюзеппе Верди, ниже которого выполнены словесные элементы «Terre Verdiane».

Решением Роспатента от 26.08.2013 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации

№1108176 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с объемным знаком



по международной регистрации №658553 с конвенционным приоритетом от 20.02.1996, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.12.2013, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знаки по международным регистрациям №1108176 и №658553 относятся к обозначениям разного вида (комбинированному и объемному, соответственно);

- регистрация объемных обозначений имеет своей основной целью получение охраны на определенную оригинальную форму товара, а в случае международной регистрации №658553 – бутылки;

- совершенно очевидно, что общее зрительное впечатление от 3-мерной бутылки определенной формы никак не может быть сходным с плоским изображением заявленного знака;

- этикетка, размещенная на объемном знаке, представляет собой многокомпонентное обозначение, включающее портрет в овале, фигуру человека в старинном одеянии (возможно Отелло из одноименной оперы), и множество других элементов - музыкальный инструмент трубу, часть стариной башни, цветочные композиции, и пр.;

- за счет того, что этикетка на бутылке содержит разнообразные изобразительные элементы, она в целом производит совершенно иное зрительное впечатление, чем заявленный знак и вызывает прямые ассоциации с музыкой Верди и героями его опер (Травиатой, Аидой, Отелло);

- в заявленном знаке словесная часть состоит из двух слов – «Terre», в переводе с итальянского «земля», «страна», «территория», и слова «Verdiane», не имеющего словарного значения;

- в целом, в сочетании с изображением бюста Верди, словосочетание «TERRE VERDIANE» можно понять, как «страна Верди», «Земля Верди», то есть Италия;

- таким образом, заявленный знак ассоциируется со страной Италией, а противопоставленный - с композитором Верди и его музыкой;

- из 13 звуков, составляющих словесный элемент «TERRE VERDIANE», с противопоставленным знаком «Verdi GRAPPA» совпадет только 4, то есть меньше 1/3, а 2/3 звуков не совпадает;

- таким образом, знаки не являются сходными по фонетическому, графическому и семантическому признакам;

- знак по международной регистрации №1108176 заявлен только в отношении вина, а заявитель - компания CANTINE CECI S.p.A, является известной винодельческой фирмой;

- противопоставленный знак фирмы Belvedere S.A., действует в отношении граппы, то есть виноградной водки - крепкого спиртного напитка;

- общеизвестно, что винодельческие компании не производят водку, а «водочники» не производят вино, так как эти напитки изготавливаются по совершенно разным технологиям;

- кроме того, водка, включая граппу, всегда продается отдельно от вин, вместе с крепкими напитками (коньяками, джином, ромом);

- вследствие указанных обстоятельств у потребителя не возникает представления о том, что водку и вино производит одна и та же компания, что является еще одним фактором, исключающим какую-либо возможность смешения знаков потребителями.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны

международной регистрации №1108176 на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «Vin».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения необидительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты 28.11.2011 международной регистрации №1108176 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 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.

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

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 пунктах 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).

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется в соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки 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.

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

Знак по международной регистрации №1108176 представляет собой



комбинированное обозначение **TERRE VERDIANE**, включающее словесные элементы «Terre Verdiane», выполненные стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесными элементами размещено стилизованное изображение бюста мужчины с бородой.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1108176 в отношении товаров 33 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №658553, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №658553 представляет собой



объемное обозначение, включающее объемный элемент в виде бутылки, на которой выполнена этикетка, включающая различные словесные и изобразительные элементы.

Поскольку форма бутылки не является оригинальной, основную индивидуализирующую функцию в данном знаке выполняет этикетка. На этикетке визуально доминируют и более остальных элементов обращают на себя внимание стилизованное изображение мужчины с бородой, заключенное в овал, и словесный элемент «Verdi», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы «grappa» (граппа) и «moskato» (мускат) выполнены более мелким шрифтом, чем слово «Verdi», а кроме того, не обладают различительной способностью, поскольку указывают на определенный вид и свойства алкогольного напитка граппа.

Сравнительный анализ показал, что в знаках по международным регистрациям №1108176 и №658553 пространственно доминирует стилизованное изображение мужчины по плечи с одинаковыми чертами лица, похожей прической и бородой.

Помимо этого знаки включают сходные в фонетическом отношении словесные элементы «Verdiane» и «Verdi» (совпадает большая часть звуков, расположенных в одинаковом порядке), которые в сочетании со стилизованным изображением мужчины порождают ассоциации, связанные с одним и тем же лицом - всемирно известным итальянским композитором Джузеппе Верди (Verdi) (1813-1901), который является признанным мастером оперного жанра, создавшим высокие образцы психологической музыкальной драмы (оперы: "Риголетто" (1851), "Трубадур", "Травиата" (обе 1853), "Бал-маскарад" (1859), "Сила судьбы" (для Петербургского театра, 1861), "Дон Карлос" (1867), "Аида" (1870), "Отелло" (1886), "Фальстаф" (1892); Реквием (1874)), см. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/86206>, Большой Энциклопедический словарь.

При этом наличие в знаке по международной регистрации №1108176 словесного элемента «Terre» (в переводе с итальянского языка означает «страна», «земля») не влияет на общее семантическое восприятие знака, поскольку его значение может быть не очевидно для среднего российского потребителя. В этой связи в данном знаке именно словесный элемент «Verdiane» (переводится с итальянского на русский язык как прилагательное, образованное от Верди,

относящийся к Верди), ассоциирующийся с фамилией известного итальянского композитора, будет в первую очередь влиять на формирование определенного образа у потребителя при восприятии знака.

Приведенный выше анализ обуславливает вывод об общем впечатлении, формируемом знаками в целом, что приводит к возможности их смешения потребителями.

В связи с изложенным сравниваемые знаки признаны сходными.

Правовая охрана международной регистрации №1108176 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «вино», которые являются однородными товарам 33 класса МКТУ «спирты из винограда, граппа», указанным в перечне международной регистрации №658553, поскольку относятся к общему роду алкогольных напитков, имеют одинаковое назначение, места реализации и круг потребителей.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии знака по международной регистрации №1108176 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения со знаком по международной регистрации №658553 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.12.2013, оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2013.