

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 20.05.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009729942/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009729942/50 с приоритетом от 25.11.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Протчевой Ольгой Вячеславовной (далее - заявитель) в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Sarto» и «Reale», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. Между словесными элементами расположена фигура сложной формы, выполненная ярко-красным, бордовым и коричневым цветами, в центре которой выполнены бежевым и желтым цветами буквы «S» и «R». Между буквами расположена игла с нитью бежевого цвета. Над фигурой размещено стилизованное изображение короны, выполненное бежевым, светло-коричневым, коричневым и белыми цветами.

Роспатентом 25.02.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009729942/50 для заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3 (1) и 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесные элементы «Sarto Reale» заявленного обозначения представляют собой словосочетание итальянского происхождения (sarto – портной, reale – настоящий, действительный, в целом – настоящий портной; см. Новый итальянско-русский словарь. Г.Ф. Зорько, Москва, «Русский язык». 1995, с. 721, 782).

В связи с чем заявленное обозначение способно породить в сознании потребителя представление об иностранном изготовителе товаров и услуг – Италии, в силу высокой репутации этой страны как мирового лидера в области моды, что не соответствует действительности, так как заявитель является индивидуальным предпринимателем Протчевой О.В. (Москва).

Также в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ с комбинированным знаком, включающим словесный элемент «SARTI», по международной регистрации №1010771 с конвенционным приоритетом от 22.09.2008, зарегистрированным на имя SARTI JAPAN INC., 1-13-4 Ginza Chuo-ku Tokyo 104-0061 JP.

Сравнительный анализ показал фонетическое вхождение словесного элемента «SART(I)» (портные) в заявленное обозначение «Sarto Reale» (настоящий портной), где наличие прилагательного «Reale» (в переводе с итальянского «настоящий», «действительный»), а также различие в окончаниях элементов «SART(I)» и «Sart(o)», указывающих на единственное и множественное число существительного, не придают достаточной различительной способности заявленному обозначению и свидетельствуют о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

В возражении от 20.05.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- только те обозначения могут быть признаны ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, которые полностью состоят или содержат элементы, прямо указывающие на вид товара/услуги, сведения об изготовителе и т.д.;

- в заявленном обозначении отсутствуют указания на географическое происхождение;

- ни один законодательный акт не гласит о том, что российский заявитель должен использовать только буквы русского алфавита в своих товарных знаках;

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

- запрет на регистрацию товарных знаков в латинице на имя российских заявителей исключает возможность регистрации этих знаков с российским приоритетом по Мадридской процедуре;

- в настоящее время существует множество товарных знаков, выполненных буквами латинского алфавита, которые зарегистрированы на имя в отношении российских предприятий, а также компаний из стран, где латинские буквы не являются основой алфавита;

- примером этому является противопоставленная международная регистрация, зарегистрированная на имя японской компании;

- при этом в решении отмечено, что элемент «SARTI», включенный в состав международной регистрации, косвенно указывает на итальянские корни;

- изложенный в этой связи довод экспертизы противоречит практике Патентных ведомств, в том числе и Патентного ведомства РФ;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации совершенно различны в графическом и фонетическом отношении;

- словесные элементы «Sarto» (с итальянского переводится как портной, а с латинского языка – чинить, ремонтировать, лечить) и «Reale» (в переводе с немецкого языка означает реальность, с французского языка – королевский; с итальянского языка – 1. действительный, существующий, реальный, настоящий; 2. юр. вещный; 3. реальность, действительность, конкретность; 4. королевский, царский) имеют множество лексических значений, в связи с чем, разными потребителями они могут быть восприняты по-разному;

- с итальянского языка заявленное словосочетание может иметь перевод «королевский портной»;

- при этом словесные элементы «I SARTI C.Y.B.» противопоставленного знака перевода не имеют;

- таким образом, сравниваемые обозначения существенно отличаются друг от друга в целом;

- производство одежды под маркой «Sarto Reale» запланировано заявителем в Италии по индивидуальному заказу у компании Tessitura Attilio Bottinelli s.r.l. из итальянских тканей и комплектующих.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.02.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009729942/50 в отношении всех товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение изложенных в возражении доводов заявитель представил следующие документы:

- отчет к договору №125 от 12.04.2010 [1];
- распечатку журнала «FASHION report» №12/2010 [2];
- соглашение №12/05-2010 от 12.05.2010 о производстве продукции [3];
- письмо, подтверждающее тот факт, что ООО «ВЕГРАФ» является представителем компании Tessitura Attilio Bottinelli s.r.l. [4];

- договор №5 от 25.05.2010 на поставку продукции под товарным знаком «TROY» [5];

- товарные накладные, счета фактуры, платежные поручения, сертификаты качества [6];

- документы, касающиеся реализации товара [7].

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

С учетом даты приоритета (25.11.2009) заявки №2009729942/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 3 (1) 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 или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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.

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).

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в центральной части которого изображен стилизованный герб с короной, выполненный с использованием коричневого, бордового, красного и желтого цветов. В центральной части герба размещены буквы «S» и «R» желтого цвета. Справа от герба расположен словесный элемент «Sarto», а слева – слово «Reale», выполненные оригинальным прописным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 25 класса МКТУ основано, в том числе, на наличии знака по международной регистрации №1010771, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент щитовидной формы красного цвета, обрамленный орнаментом и бахромой, который слева соединен с вертикальной прямой. В центральной части щитовидной фигуры в

три строки размещены элементы «I SARTI C.Y.B.», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита желтого цвета с темным контуром.

При анализе на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака было установлено следующее.

Словесные элементы «Sarto» и «Reale» заявленного обозначения представляют собой лексические единицы итальянского языка, имеющие несколько словарных значений, которые могут быть переведены как словосочетания «настоящий портной» или «королевский портной».

В заключении по результатам экспертизы приведено только значение словесного элемента «SARTI» противопоставленного знака, который в итальянском языке является множественной формой существительного «SARTO» (портной). Вместе с тем, этот элемент является не единственным в противопоставленном знаке, также в нем присутствуют буква «I» и буквосочетание «C.Y.B.».

Заявителем в возражении представлены сведения о том, что слово «SARTI» является итальянской фамилией, в связи с чем, по его мнению, элементы «I SARTI C.Y.B.» могут быть переведены как «Я САРТИ Ц.И.Б.».

Однако, по мнению коллегии палаты по патентным спорам, ввиду отсутствия сведений об информированности российских потребителей о восприятии слова «SARTI» как итальянской фамилии, либо в значении «портные» (для чего необходимо хорошо владеть итальянским языком), имеются основания полагать, что оно будет восприниматься в качестве фантазийного слова. Вывод о фантазийности также относится и ко всему обозначению в целом.

Ввиду фантазийности словесной составляющей «I SARTI C.Y.B.» противопоставленного знака отсутствуют основания для вывода о её семантическом сходстве со словесными элементами заявленного обозначения.

Словесные элементы сопоставляемых обозначений существенно отличаются по количеству, составу и расположению букв/звуков, что свидетельствует об их фонетическом различии. Совпадает только звуко сочетание «SART», однако при наличии иных различных звуко сочетаний, присутствующих в обозначениях, оно не оказывает существенного влияния на различное звуковое восприятие знаков.

Кроме того, элементы «Sarto» и «SARTI» воспринимаются не как самостоятельные части, а в совокупности с иными элементами обозначений в качестве принципиально различных композиционных составляющих.

При этом заявленное обозначение и противопоставленный знак имеют различную графическую проработку (форму изобразительных элементов, их расположение относительно словесных элементов, шрифт буквенных элементов, цветовое решение), в связи с чем, производят различное зрительное впечатление.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные графические и фонетические отличия.

В свете указанного проведение анализа однородности товаров 25 класса МКТУ, указанных в их перечнях, представляется нецелесообразным.

Резюмируя изложенное, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается вывода, изложенного в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям 3 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Действительно, заявленное обозначение включает словесные элементы, являющиеся лексическими единицами итальянского языка («Sarto Reale»).

Однако заявитель представил документы, свидетельствующие о том, что одежда, маркированная заявленным обозначением, будет изготавливаться по его заказу в Италии компанией Tessitura Attilio Bottinelli s.r.l. В настоящее время компания Tessitura Attilio Bottinelli s.r.l. осуществляет по заказу заявителя пошив мужских костюмов из итальянских тканей под товарным знаком «TROУ» (свидетельство №348640), зарегистрированным на имя заявителя. Данная продукция активно продвигается на российском рынке, при этом рекламные материалы содержат сведения о том, что при изготовлении одежды используются ткани, сделанные на фабриках Италии.

Таким образом, использование слов итальянского языка в составе заявленного обозначения обусловлено наличием у заявителя хозяйственных отношений с итальянской компанией, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение.

В связи с изложенным, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 20.05.2011, отменить решение Роспатента от 25.02.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2009729942 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.