

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 05.03.2015, поданное компанией GIULIA GALANTI S.R.L., Италия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №514642, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №514642 с приоритетом от 02.07.2012 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.06.2014 в отношении товаров 08, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 28 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Логистик Трейд», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №514642 представляет собой

словесное обозначение , выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 05.03.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №514642, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражения, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком «GIULIA GALANTI» по международной регистрации №863750, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение;

- в противопоставленном знаке слово «GIULIA» - это женское итальянское имя, а слово «GALANTI» - это множественная форма от прилагательного *galante*, в переводе с итальянского языка на русский язык означающее вежливый, галантный, а также оно может восприниматься как итальянская фамилия. При этом фамилия обладает большей различительной способностью, нежели имя, позволяя идентифицировать того или иного человека среди прочих. Кроме того, большинство российских потребителей знакомы именно с фамилиями итальянских производителей одежды (Версаче, Армани, Кавалли, Дольче и Габанна и т.д.). Таким образом, основным индивидуализирующим элементом в противопоставленном знаке является слово «GALANTI»;

- словесный элемент оспариваемого знака «GALANTE» представляет собой лексическую единицу итальянского языка, имя прилагательное единственного числа, значение которого совпадает со значением сильного элемента противопоставленного знака - «GALANTI». Кроме того, исходя из особенностей графического исполнения, он может быть воспринят в качестве подписи некоего человека по фамилии Галанте, производителя продукции или дизайнера итальянского происхождения. Таким образом, сравниваемые знаки сходны семантически;

- фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено одинаковым количеством слогов, одинаковой длиной произношения;

- товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, однородны, так как имеют одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей и способ использования;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и места происхождения товаров, ввиду нижеследующего:

- компания GIULIA GALANTI S.R.L. является итальянским производителем одежды. Продукция, маркируемая обозначением «GIULIA GALANTI», активно поставляется на территорию Российской Федерации. Ввиду известности обозначения «GIULIA GALANTI» на российском рынке, при использовании сходного знака

«GALANTE» для маркировки однородных товаров, потребитель может идентифицировать их как продукцию компании GIULIA GALANTI S.R.L.;

- кроме того, поскольку правообладателем оспариваемого товарного знака является российская компания ООО «Логистик Трейд», а обозначение «GALANTE» имеет итальянское происхождение и звучание, то товары, маркированные данным обозначением, могут восприниматься потребителями, как товары, произведенные в Италии.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №514642 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- распечатки Выдержки из электронной базы ВОИС – [1];
- распечатки из базы данных ФИПС – [2];
- распечатка с сайта Википедия, содержащая сведения о значении слова Джулия – [3];
- распечатка с сайта Мультитран, содержащая сведения о значении слова galante – [4];
- информация о компании GIULIA GALANTI S.R.L. и ее продукции на итальянском языке с частичным переводом – [5];
- копии счетов за 2012-2013гг. – [6];
- распечатки из сети Интернет – [7].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №514642, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- между сравниваемыми товарными знаками отсутствует сходство до степени смешения, поскольку они обладают звуковыми, графическими и смысловыми отличиями и в целом не ассоциируются друг с другом, поэтому у потребителя не может

возникнуть представление о принадлежности товаров, маркированных этими товарными знаками, одному и тому же лицу;

- лицом, подавшим возражение, не обоснован довод о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя и места происхождения товаров. Словесный элемент оспариваемого товарного знака российским потребителем будет восприниматься как фантазийный, сходный по звучанию со словом «галантный»;

- материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не свидетельствуют о высокой известности обозначения «GIULIA GALANTI» и компании GIULIA GALANTI S.R.L.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №514642.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета (02.07.2012) товарного знака по свидетельству №514642 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 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 либо его изготовителя.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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.

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

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано компанией GIULIA GALANTI S.R.L., заинтересованность которой обусловлена тем, что данная компания является обладателем более раннего исключительного права на товарный знак по международной регистрации №863750, с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, а также осуществляет деятельность в той же сфере (производство товаров 25 класса МКТУ), что и правообладатель оспариваемого товарного знака ООО «Логистик Трейд», Москва.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №514642 представляет собой

словесное обозначение , выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 08, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 28 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак по международной регистрации №863750 представляет собой словесное обозначение «GIULIA GALANTI», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана на территории

Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «GALANTE» - «GIULIA GALANTI» отличаются по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, букв (гласных, согласных). Противопоставленный знак состоит из двух слов, что, по сравнению с оспариваемым знаком значительно увеличивает его фонетическую длину.

Указанные различия придают обозначениям в целом различное звучание, что обуславливает вывод о несхождении их по фонетическому фактору сходства.

Что касается семантики, то следует отметить, что смысловая нагрузка сравниваемых обозначений неодинакова.

Семантика оспариваемого товарного знака определяется исключительно его лексическим значением. Так, согласно словарно-справочным изданиям слово «GALANTE» в переводе с итальянского и испанского языков на русский язык означает «галантный, любезный» (см. Яндекс-Словари <http://slovari.yandex.ru/>). Кроме того, следует отметить, что прилагательное «галантный», начиная с конца 19 века, стало общеизвестным в русском языке словом. Прилагательное «галантный» образовано от французского слова *galant* (см. сайт <http://enc-dic.com/semenov/Galantn-547.html>).

Учитывая, что оспариваемый знак созвучен с известным русским словом «галантный» очевидно, что для российского потребителя слово «GALANTE» не вызовет затруднение при его переводе.

Словесный элемент противопоставленного знака «GIULIA GALANTI» состоит из двух слов: «GIULIA», которое представляет собой женское имя Джулия (см. Яндекс-переводчик на сайте <https://translate.yandex.ru/?text=giulia>), и «GALANTI», которое согласно информации, полученной из сети Интернет, представляет собой известную итальянскую фамилию (Джузеппе Галанти (1743-1806) – миланский просветитель 19 века, см. сайт <https://books.google.ru/books>); Claudia Galanti (6 июня 1981) – модель различных домов моды, см. сайт https://it.wikipedia.org/wiki/Claudia_Galanti; Marc Galanti (4 августа 1972) – актер кино, см. поисковую систему Google и др.). В этой связи знак «GIULIA GALANTI» будет воспринят российским потребителем как имя и фамилия

некоторого лица, подобно знакам «Marina Galanti» (международная регистрация №731131 с приоритетом от 06.03.2000), «AMELIE GALANTI» (международная регистрация №1116185 с приоритетом от 20.12.2011), которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ и которые хорошо знакомы российским потребителям (см. сведения из сети Интернет).

Таким образом, в сравниваемые знаки заложены различные смысловые образы, что позволяет признать их несходными по семантическому критерию сходства.

Различие сравниваемых обозначений также усиливается за счет их визуального несходства, обусловленного тем, что противопоставленный знак состоит из двух слов, в то время как оспариваемый знак — из одного слова, которое в отличие от противопоставленного знака, исполнено в оригинальной графике.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не ассоциируется с противопоставленным знаком по международной регистрации №863750.

Анализ однородности товаров 25 класса МКТУ показал, что сопоставляемые товары однородны, поскольку либо идентичны, либо соотносятся как род-вид, имеют одно назначение, один круг потребителей и один рынок сбыта.

Ввиду несходства знаков возможность смешения потребителями однородных товаров, маркированных ими, отсутствует.

С учетом изложенного, коллегия не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №514642 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие товарного знака по свидетельству №514642 пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса обосновано в возражении тем, что оспариваемый товарный знак представляет собой слово итальянского происхождения, поэтому может ассоциироваться с иностранным происхождением товаров (товары, произведены в Италии) и порождать в сознании потребителя представление об определенном месте нахождения изготовителя, в связи с чем в отношении российского потребителя он способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и места происхождения товаров.

Как было указано выше, слово «GALANTE» является лексической единицей испанского и итальянского языков и имеет значение галантный, любезный. С учетом семантики обозначение «GALANTE» в отношении товаров 25 класса МКТУ не несет в себе каких-либо указаний относительно места происхождения товаров и места нахождения изготовителя и не может ассоциироваться с конкретным географическим объектом.

Следует также отметить, что в настоящее время использование российскими предприятиями и предпринимателями для индивидуализации своей продукции обозначений, выполненных не только русскими, но и латинскими буквами, является распространенным и известным российскому потребителю фактом и не может породить в его сознании представление о том, что лицо, производящее товары, является иностранным.

Таким образом, факт выполнения слова «GALANTE» буквами латинского алфавита не способен вызвать ассоциации с иностранным происхождением маркируемых им товаров.

Вместе с тем обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров на основании возникновения у них устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с товарами конкретного изготовителя, известными потребителю до даты приоритета оспариваемого знака.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов показал следующее.

Представленные счета [6] датированы числом (25.07.2012, 02.08.2012, 05.09.2012, 06.11.2012 и 2013 гг.), более поздним, чем дата (02.07.2012) приоритета оспариваемого товарного знака, при этом в графе «наименование» указаны товары, маркируемые другими обозначениями (VITTORIO, VANESSA, ANGELO, SILVIO, SAMUELE и др.). Кроме того, материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих об оплате счетов [6], а также о пересечении товаров через границу Российской Федерации.

Информационные материалы [5] представляют собой распечатки с сайта www.giuliagalanti.it. При этом данный сайт выполнен на итальянском языке, что вызывает сомнение в его предназначенности российскому потребителю.

Представленный частичный перевод сайта также не содержит сведений о времени появления на российском рынке продукции компании GIULIA GALANTI S.R.L., маркированной оспариваемым знаком.

С учетом изложенного, представленные фактические данные не достаточны для вывода о возникновении устойчивой ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком и лицом, подавшим возражение.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака по свидетельству №514642 требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 05.03.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №514642.