

Палата по патентным спорам 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 06.05.2006, поданное компанией Провент Холдингс Лтд, Британские Виргинские Острова (далее – заявитель), на решение экспертизы от 30.01.2006 о регистрации товарного знака по заявке № 2004717908/50, при этом установлено следующее.

По заявке № 2004717908/50 с приоритетом от 09.08.2004. испрашиванием предоставления правовой охраны словесному обозначению «VILLAS» в качестве товарного знака в отношении товаров 28, 34 и услуг 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

Согласно описанию, приведенному в заявке, словесное обозначение «VILLAS» выполнено заглавными буквами стандартным шрифтом, в переводе с английского языка означает «Виллы, загородные дома, особняки».

Экспертизой принято решение от 30.01.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В отношении товаров 28 и 34 всех услуг 43 классов МКТУ заявленному обозначению отказано в регистрации в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и пунктов 14.4.2.2 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Нарушение указанных требований обосновывается в решении экспертизы тем, что заявленное словесное обозначение «VILLAS» является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными знаками, а именно:

- со словесными Товарным знаком по свидетельствам № 263353 с приоритетом от 27.06.2002, зарегистрированными на имя «Вилла Холдинг ЛЛК», компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр», США, для однородных услуг 43 класса МКТУ [1];

- со словесными Товарным знаком по свидетельствам № 285487 с приоритетом от 20.02.2004, зарегистрированным на имя того же лица, для однородных услуг 43 класса МКТУ [2];

- с комбинированным знаком, включающим словесный элемент «VILLA», зарегистрированным в Российской Федерации по свидетельству № 254271, с приоритетом от 20.06.2002, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Старая Мельница», Москва, для однородных услуг 43 класса МКТУ [3];

- с комбинированным знаком, включающим словесный элемент «VILLA», охраняемым на территории Российской Федерации на основании международной регистрации № 824665 с приоритетом от 12.11.2003 на имя «VILLA» GIOCATTOLE, S.r.l. Италия, для однородных товаров 28 класса МКТУ [4];

- с знаком «LAS VILLAS», охраняемым на территории Российской Федерации на основании международной регистрации № 424554, с приоритетом от 25.03.1976, на имя «AGIO SIGARENFABRIKEN N.V.» для однородных товаров 34 класса МКТУ [5].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.05.2006 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы от 30.01.2006. По его мнению, заявленное обозначение не сходно с противопоставленными знаками в силу следующих обстоятельств:

- Заявленное обозначение «VILLAS» и противопоставленный знак «LAS VILLAS» по международной регистрации № 424554 различаются фонетически (разное количество слов – в противопоставленном знаке два, в заявленном обозначении одно; разное количество букв и звуков – в

противопоставленном знаке 9 букв и 9 звуков, а в заявленное обозначение состоит из 6 букв и 6 звуков) и визуально, поскольку второе слово удлиняет все обозначение в целом;

- Заявленное обозначение «VILLAS» и противопоставленный знак «VILLA» по международной регистрации № 824665 имеют фонетические различия за счет наличия в заявленном обозначении последнего звука «S», а графически их нельзя признать сходными, поскольку они производят различное зрительное впечатление за счет наличия в международной регистрации графического элемента в виде двух параллелограммов, левая часть которых прервана двумя соединенными кольцами, внутри колец находится стилизованная буква V;

- Заявленное обозначение «VILLAS» и противопоставленный товарный знак «VILLA» по свидетельству № 254271 также не могут быть признаны сходными друг с другом, поскольку производят различное зрительное впечатление за счет особой стилизации шрифта противопоставленного товарного знака, которая привела к тому, что противопоставленный товарный знак в целом утратил словесный характер и воспринимается потребителем как изобразительный;

- Вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков «VILLA PIZZA» по свидетельству № 263353 и «ВИЛЛА ПИЦЦА» по свидетельству № 285487 подтверждается наличием двух слов вместо одного, что свидетельствует о различиях в фонетике, различной семантике (заявленное обозначение переводится на русский язык как «виллы», а противопоставленные знаки как «вилла пицца»), о разном общем зрительном впечатлении;

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 30.01.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного

знака в отношении уточненного перечня товаров 34 класса МКТУ, выданное ему правообладателем международной регистрации [5].

Кроме того, заявитель ограничил перечень товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, исключив из него позицию «сигары» (приложение № 1 к протоколу от 23.10.2006).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (09.08.2004) заявки № 2004717908/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «VILLAS» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 28, 34 и услуг 41 и 42 классов МКТУ.

В отношении товаров 28 класса МКТУ заявленному обозначению противопоставлена международная регистрация [4], охраняемая в отношении товаров 28 класса МКТУ, в частности «игры, игрушки», «гимнастические и спортивные товары». Поскольку в перечне заявки содержатся товары, которые соотносятся с вышеуказанными товарами, как род и вид, конкретные перечни настольных, спортивных и электронных игр, а также аксессуаров к ним. Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака позволил установить следующее.

Противопоставленная экспертизой международная регистрация [4] представляет комбинированный знак в виде двух прямоугольников, выполненных в черно- белом цвете и вписанных в них двух кругов, по центру которых расположена буква «V», с правой стороны от кругов расположен словесный элемент «VILLA».

В противопоставленном товарном знаке основным элементом является слово «VILLA», которое в силу своего словесного характера легче запоминается и на нем акцентируется внимание потребителя за счет способности к фонетическому воспроизведению. Учитывая изложенное, при сопоставлении противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения за основу взято сравнение словесных элементов «VILLAS» и «VILLA», в которых, совпадают пять

начальных звуков и одинаковый ударный слог, с которого начинается прочтение слов. Графическое сходство словесных элементов обусловлено их выполнением одинаковым шрифтом (стандартным), буквами одного и того же алфавита (латинский), одинаковой цветовой гаммой (черно-белой).

Семантическое сходство сравниваемых словесных элементов обусловлено тем, что «VILLAS»- множественное число от «VILLA», а сами обозначения , вызывают одинаковые ассоциации с хорошо знакомым российскому потребителю понятием «вилла или загородные дома».

Довод лица, подавшего возражение, о различном зрительном впечатлении, производимом противопоставленным знаком [4] в целом и заявленным обозначением является неубедительным, поскольку он приведен без учета значимости словесного элемента в противопоставленном товарном знаке.

В отношении товаров 34 класса МКТУ заявленному обозначению противопоставлена международная регистрация [5]. Вместе с тем, коллегия считает, что представленное заявителем письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 34 класса МКТУ, выданное правообладателем указанного международного знака (приложение № 1 к протоколу от 13.07.2006) снимает необходимость учета указанного противопоставления.

В отношении услуг 43 класса МКТУ заявленному обозначению противопоставлены три товарных знака.

Для услуг 43 класса МКТУ - услуги ресторанов противопоставлены знак обслуживания «ВИЛЛА ПИЦЦА» [1] и знак обслуживания «VILLA PIZZA» [2], которые представляют собой транслитерацию друг друга буквами русского и латинского алфавитов. Указанные знаки обслуживания зарегистрированы для одинакового перечня услуг 43 класса МКТУ – услуги ресторанов.

Сравнительный анализ противопоставленных знаков [1, 2] и заявленного обозначения показал следующее.

Словесные элементы «PIZZA» и «ПИЦЦА» исключены из правовой охраны этих товарных знаков, то есть они не способны индивидуализировать услуги

конкретного производителя. В этой связи при сравнении заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1, 2] анализировались их сильные элементы, несущие основную различительную способность в знаках, то есть «VILLAS» и «ВИЛЛА»/«VILLA». Очевидное совпадение пяти звуков и ударного слога, начальная позиция этих букв и порядок расположения, позволяет констатировать наличие звукового сходства сравниваемых обозначений. Довод лица, подавшего возражение, о наличии фонетических различий, обусловленный разной длиной и составом слов, не принимается во внимание Палатой по патентным спорам. Вероятность возникновения сходных ассоциаций при восприятии заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1,2] обусловлена совпадением словесной части «VILLAS» и «ВИЛЛА»/«VILLA», несущей для потребителя смысловую нагрузку слова «вилла». Тем самым они могут быть восприняты как варианты маркировки одного и того же лица, оказывающего соответствующую услугу.

В отношении иных услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2004717908/50, заявленному обозначению противопоставлен товарный знак [3], зарегистрированный для частично совпадающих или однородных им услуг, что заявителем в возражении не оспаривается. Основной довод возражения в части указанного товарного знака сводится к тому, что товарный знак воспринимается как изобразительное обозначение, поскольку при высокой степени стилизации обозначение утратило словесный характер.

Проведенный сравнительный анализ обозначений позволил установить следующее.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение. Симметричные вертикально вытянутые прямоугольники, над которыми размещено, стилизованное изображение чайки, расположены между изображением буквы «V» и перевернутой буквы «V». Несмотря на нехарактерное для русского и латинского языка написание последней буквы, в указанном расположении элементов обозначение в целом с большей вероятностью может быть прочитано как слово «villa». Этот вывод обусловлен в

том числе и расположением вертикально вытянутых прямоугольников на месте удвоенных букв «ll». С учетом изложенного доминирующим элементом товарного знака [3] по пространственному и смысловому значениям является слово «villa». Сопоставительный анализ заявленного обозначения «VILLAS» и доминирующего элемента противопоставленного товарного знака [3] показал, что они являются фонетически, графически и семантически сходными. При сравнительном анализе Палатой по патентным спорам не учтен довод лица, подавшего возражение, об утрате доминирующим элементом товарного знака [3] своего словесного характера ввиду того, что, несмотря на высокую степень стилизации, этот элемент читаем и способен ассоциироваться со словом «вилла».

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 28 и услуг 43 классов МКТУ, является правомерным.

Принимая во внимание, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ допускается при наличии письма-согласия, Палата по патентным спорам считает возможным изменить решение экспертизы, в части отказа в регистрации для указанных товаров.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 06.05.2006, изменить решение экспертизы от 30.01.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 34 - Табак, сигареты, папиросы, курительные принадлежности за исключением изготовленных из благородных металлов.
- 41 - казино; игорные дома; азартные игры; игровые автоматы (развлечения); развлекательные азартные игры; залы для бинго; клубы культурно-просветительные и развлекательные; организация клубного досуга; спортивные клубы (организация досуга); кабаре; организация обедов в клубах; тотализаторы на ипподромах; ночные клубы-кафе; услуги ночных клубов [развлечения]; развлечения на круизных морских судах; развлечения; организация развлечений, относящихся к игровым автоматам и аттракционам; развлечение гостей; предоставление оборудования для развлекательных мероприятий; интерактивное обеспечение электронными публикациями [за исключением загружаемых]; публикация интерактивная книг и периодики; организация лотерей; организация спортивных состязаний; обеспечение электронными играми посредством интернет; интернет-игры [за исключением загружаемых]; обеспечение играми посредством компьютерных систем.