

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, рассмотрела возражение от 22.07.2011, поданное Бэрлинг Лимитид, Британские Виргинские острова (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 422294, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 29.01.2010 по заявке № 2010702229 произведена 11.11.2010 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Витебор», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 18, 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ, что подтверждается свидетельством № 422294.

Согласно материалам заявки № 2010702229 оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой сочетание буквенного элемента «R», изобразительного элемента в виде «летающего шарфа» и словесного обозначения «SINI».

В возражении от 22.07.2011 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 422294 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает следующим:

- на дату подачи заявки № 2010702229 на регистрацию оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации были зарегистрированы сходные с ним до степени смешения товарные знаки по свидетельствам № 339129, № 365721 и № 349053, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение;

- согласные звуки [p] и [б], расположенные в начальных позициях сравниваемых обозначений, относятся к одному типу согласных звуков, а именно к звонким, принцип возникновения звучания начальных звуков сравниваемых обозначений идентичен;

- сравниваемые обозначения содержат долгий звук [с], находящийся в них в одинаковой позиции, он привлекает к себе внимание при произношении, что усиливает степень фонетического сходства сравниваемых обозначений;

- наличие одинаковых буквосочетаний, расположенных в одних и тех же позициях в сравниваемых обозначениях, делает фонетический образ сравниваемых обозначений очень схожим;

- обозначения «ROSSINI» и «BOSSINI» воспринимаются обычным человеком, не владеющим иностранными языками (например, английским), как иностранные слова;

- сравниваемые обозначения представляют собой фамилии итальянского происхождения (например, известны производители сантехнического оборудования братья Bossini, а Россини – это очень известная фамилия, прославленная итальянским композитором Джоаккино Россини);

- российский потребитель воспринимает эти обозначения как подобные фамилии, отличающиеся всего одной буквой из семи;

- расположение букв по отношению друг к другу в сравниваемых обозначениях совпадает (по одной линии);

- некоторые графические отличия сравниваемых обозначений, в частности, характер написания букв и различие цветовых комбинаций, в данном случае не имеют решающего значения в отличие от фонетического сходства сравниваемых обозначений и подобия заложенных в них значений;

- в оспариваемом товарном знаке буквы «О» и «S» выполнены таким образом, что они привлекают внимание при взгляде на товарный знак и внимание потребителя концентрируется на указанном буквосочетании, совпадающем с аналогично расположенным буквосочетанием обозначения «BOSSINI»;

- учитывая, что все последующие буквы сравниваемых обозначений совпадают и выполнены в единой графике латинского алфавита, сравниваемые обозначения обладают графическим сходством;

- товарные знаки «ROSSINI» и «BOSSINI» являются сходными в целом;

- все товары, указанные в перечне регистрации товарного знака «BOSSINI» (свидетельство № 339129), являются тождественными или родовыми понятиями по отношению к товарам, включенным в перечень 25 класса МКТУ товарного знака «ROSSINI» по свидетельству № 422294;

- сходство обозначений до степени смешения при условии однородности товаров 25 класса МКТУ является основанием для прекращения действия регистрации товарного знака по свидетельству № 422294 для товаров 25 класса, поскольку она произведена с нарушением требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- товарные знаки по свидетельствам №№ 365721 и 422294 с точки зрения фонетики и семантики сходны до степени смешения;

- использование единого алфавита при особенной конфигурации букв определяет графическое сходство товарных знаков «ROSSINI» по свидетельству № 422294 и словесного элемента «BOSSINI» товарного знака по свидетельству № 365721;

- наличие графического элемента не может иметь решающего значения для того, чтобы сделать вывод о несхождении товарных знаков по свидетельствам № 365721 и № 422294;

- товары 18 и 25 классов МКТУ сравниваемых обозначений являются товарами одного вида и одного назначения, изготовлены из одного материала, и, следовательно, являются однородными, также как однородными являются услуги 35 класса МКТУ сравниваемых обозначений;

- регистрация товарного знака по свидетельству № 422294 произведена с нарушением требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не только для товаров 25 класса МКТУ, но и для всех входящих в перечень данной регистрации товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ;

- товарный знак по свидетельству № 349053 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита, в котором использован графический прием разделения частей обозначения «BOSSINI» и «STYLE»: «BOSSINISTYLE», часть «STYLE» является слабым элементом товарного знака из-за его высокой повторяемости в различных товарных знаках и не придает знаку оригинальности, а сходство части «BOSSINI» и оспариваемого товарного знака приведено выше;

- поскольку правообладателю противопоставляемых знаков принадлежит исключительное право на их использование в отношении множества разных групп товаров, в результате применения тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков разными производителями у потребителя может возникнуть представление о принадлежности товаров одному производителю;

- перечень свидетельства № 422294 наряду с товарами 18, 25 и услугами 35 класса, содержит товары 24 класса МКТУ;

- все товары и услуги, входящие в перечень регистрации товарного знака «ROSSINI» по свидетельству № 422294, однородны товарам, приведенным в перечнях противопоставляемых товарных знаков №№ 339129, 349053, 365721;

- в отношении товарного знака «ROSSINI» компания Бэрлинг Лимитид, являясь правообладателем товарного знака «BOSSINI» в различных странах, подавала возражения в Гонконге и Кувейте;

- поскольку обозначение «ROSSINI» представляет собой слово иностранного происхождения, то оно способно вызвать в сознании потребителя представление об иностранном происхождении товаров, и, тем самым, ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 422294 в отношении всех включенных в перечень товаров и услуг.

К возражению приложены распечатки с сайтов www.gramota.ru (Е. И. Литвиневская. Русский язык: краткий теоретический курс для школьников) {1} и www.sanstyle.ru («душевые лейки Bossini») {2}, а также копии страниц из Большого энциклопедического словаря (РОССИНИ (Rossini) Джоаккино (1792 – 1868), итал. композитор) {3}.

В адрес правообладателя (Общество с ограниченной ответственностью «Витебор», Леснорядская ул., д. 8, корп. 1, Москва, 107140) в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 25.08.2011 с приложением экземпляра возражения от 22.07.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по его рассмотрению, назначенной на 12.10.2011. Сведения о поступившем возражении и дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по его рассмотрению направлены также по адресу для переписки (Димитренко Ю.В., ул. Петровка, д. 23/10, стр. 4, кв. 15, Москва, 107031) корреспонденцией от 25.08.2011. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, (форма 870) возвращено почтой с пометкой «организация не значится».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель отсутствовал и отзыв по мотивам возражения от 22.07.2011 не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.01.2010) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя 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 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 относительного товара либо его изготовителя.

Исходя из положений пункта 2.5.1 Правил, обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. 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.

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 требованиями пункта 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 пунктом 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления

о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, образованное сочетанием буквы «R», изобразительного элемента в виде «летающего шарфа» и части «SINI». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 18, 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленные в возражении товарные знаки по свидетельствам № 339129 (приоритет от 30.09.2005) и №№ 365721, 349053 (приоритет от 05.12.2006) принадлежат лицу, подавшему возражение. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 339129 предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, товарным знакам по свидетельствам №№ 365721 и 349053 – в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству № 339129 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «bossini», выполненный белыми буквами латинского алфавита на фоне синего прямоугольника [1].

Товарный знак по свидетельству № 365721 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в форме круга с выполненным внутри рисунком и расположенный под ним словесный элемент «bossini», выполненный буквами латинского алфавита [2].

Товарный знак по свидетельству № 349053 представляет собой словесное обозначение «BOSSINISTYLE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита, часть «STYLE» выполнена жирным шрифтом [3].

Оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1] и [2] являются комбинированными обозначениями. В связи с этим при их сравнительном анализе следует учитывать, прежде всего, производят ли они в целом сходное впечатление, могут ли смешиваться потребителем, поскольку потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями о знаке, виденном ранее.

Оспариваемый товарный знак визуально значительно отличается от знаков [1] и [2] своим оригинальным композиционным построением. Так, в оспариваемом знаке использован изобразительный элемент в виде «летающего шарфа», занимающий

значительную часть площади обозначения и акцентирующий на себе внимание при восприятии знака в целом. Данный элемент при этом расположен оригинальным образом, а именно так, что возможным становится прочтение слова «Rosini» (или «Rossini»). Иными словами, комбинирование буквенных элементов и запоминающегося изобразительного элемента в оспариваемом знаке вызывает при его восприятии образы и ассоциации, отличные от восприятия словесного элемента «bossini», в случае знака [1], и от восприятия круглого изобразительного элемента в сочетании со словом «bossini», в случае знака [2].

Необходимо также отметить, что индивидуализирующую функцию – способность отличать товары / услуги различных хозяйствующих субъектов друг от друга – выполняют знаки в целом, в сочетании с их изобразительными элементами. Указанное обстоятельство обеспечивает качественно разное восприятие оспариваемого знака и знака [2].

Исходя из указанного, оспариваемый товарный знак и знаки [1] и [2] производят в целом различное впечатление и не могут смешиваться потребителем.

Дополнение фантазийного элемента «BOSSINI» в знаке [3] значимым словесным элементом «STYLE», выделенным графически, визуальнo удлиняет обозначение, акцентируя при этом внимание на второй части «STYLE» (стиль, образ жизни, манера – см. <http://lingvo.yandex.ru/STYLE>). Кроме того, упомянутый элемент способствует возникновению различных ассоциаций при смысловом восприятии оспариваемого товарного знака и знака [3].

В отношении позиции лица, подавшего возражение, основанной на фонетическом сходстве словесных элементов «Rossini» и «bossini», следует отметить, что оригинальное графическое исполнение слова может существенным образом влиять на его восприятие. В данном случае оригинальное графическое исполнение оспариваемого знака приводит к снижению роли фонетического признака сходства.

Кроме того, словесные элементы «Rossini» и «bossini» имеют и фонетическое отличие, заключающееся в том, что первый слог, с которого начинается прочтение данных слов, звучит совершенно по-разному за счет различия звонких первых звуков «р» и «б».

Различие оспариваемого и противопоставленных знаков обуславливается также и различием обозначений с точки зрения семантического критерия, так как композитор с

фамилией Россини {3} известен российским потребителям, что приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом слов «Rossini» и «bossini».

Ввиду изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии сходства сопоставляемых товарных знаков.

В отношении однородности товаров и услуг, для которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Действительно, часть товаров и услуг в сопоставляемых перечнях являются однородными, однако индивидуализация однородных товаров и услуг несходными обозначениями не приведет к смешению производителей. В связи с этим установление конкретных позиций товаров и услуг, являющихся однородными, не является необходимым.

Что касается довода возражения о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой слово иностранного происхождения, в связи с чем способно вызвать в сознании потребителя представление об иностранном происхождении товаров, и тем самым, ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак сам по себе не несет в себе каких-либо указаний относительно изготовителя товаров. При этом в настоящее время использование российскими предприятиями для индивидуализации своей деятельности или своих товаров обозначений, выполненных с использованием букв латинского алфавита, является распространенным и известным российскому потребителю фактом и не может породить в его сознании представление о том, что лицо, производящее товары, является иностранным. Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо материалов, подтверждающих несоответствие оспариваемого обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 422294.

Необходимо также отметить, что в Палату по патентным спорам до даты заседания коллегии по рассмотрению возражения от 22.07.2011 поступила корреспонденция, подписанная директором ООО «Витебор», содержащая указание на то, что в Палате по

патентным спорам уже рассматривался аналогичный спор, касающийся товарного знака по свидетельству № 422292, оспаривавшегося по тем же основаниям, в связи с чем, по мнению упомянутого лица, коллегией должен быть применен единообразный подход.

В отношении данной корреспонденции коллегия отмечает, что каждое решение выносится с учетом определенных обстоятельств дела, при этом делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.07.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 422294.