

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 17.08.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании GILFIN S.p.A., Италия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1178520.



Международная регистрация №1178520 знака «» с конвенционным приоритетом от 16.07.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 06.08.2013 на имя заявителя – GILFIN S.p.A., Via Giacomo Leopardi, 3/5, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) (IT) в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Решение Роспатента от 16.04.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1178520 для всех заявленных товаров 25класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1178520 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1178520 является сходным до степени смешения с словесным знаком «ATTIVA» по международной регистрации №951789А, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя REAL KNITTING D.O.O., Patrijarha Pavla br. 76, 21432 Gajdobra (RS), (Республика Сербия), в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 17.08.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые словесные элементы «OMSATTIVA»/«ATTIVA» фонетически не сходны, поскольку состоят из разного количества слогов, букв, звуков;

- словесный элемент «OMSATTIVA» образован из двух элементов «OMSA» и «TTIVA»;

- словесный элемент «OMSA» положен в основу серии охраняемых на территории Российской Федерации знаков по международным регистрациям №555342, №55881, №597668, №652191, №652198, №700915, №546724, №546848, принадлежащей заявителю;

- заявитель использует словесный элемент «OMSA» для индивидуализации колготок на российском рынке в течение длительного времени (за 2012-2014 года заявителем было продано около 99, 5 миллиона пар колготок);

- существует множество зарегистрированных товарных знаков, оканчивающихся на буквосочетание «TIVA» или «TTIVA». Данные буквосочетания используются в итальянском языке для образования отглагольных прилагательных женского рода, что подтверждается представленным лингвистическим заключением;

- знак по международной регистрации №1178520 и противопоставленный знак по международной регистрации №951789А визуально не сходны, так как знак по международной регистрации №1178520 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительные

элементы в виде горизонтальной полосы и изображения женщины, тогда как противопоставленный знак является словесным;

- сравниваемые знаки семантически различны, поскольку словесное обозначение «ATTIVA» в переводе с итальянского на русский язык имеет значение «активная, действующая, энергичная», а словесный элемент «OMSATTIVA» знака по международной регистрации №1178520 является фантазийным, образованным по правилам итальянского языка и может быть переведено на русский язык как «омсативная» (приверженность представительницы женского пола к бренду «OMSA»), в связи с чем сравниваемые знаки вызывают у потребителей разные ассоциации.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1178520 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

- копию лингвистического заключения от 10.08.2015 [1];
- справку о деятельности компании заявителя [2];
- копии эфирных справок за 2009-2011 года [3];
- список товарных знаков, оканчивающихся на «TIVA» или «TTIVA» [4].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.07.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1178520 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.

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.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 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 обозначения 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 обозначения 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.

Знак по международной регистрации №1178520 представляет собой



комбинированное обозначение «» в виде вертикально ориентированного прямоугольника с округленными углами и трапециевидным вырезом сверху. В верхней части упаковки расположена горизонтальная полоса, в центре которой находится словесный элемент «OMSA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В правой части прямоугольника размещено стилизованное изображение женщины. В центральной части обозначения расположен словесный элемент «OMSATTIVA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1178520

испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ: «bas, chaussettes, chaussettes montantes, collants, bas-culottes, justaucorps (чулки, носки, гольфы, колготки, трико, купальники)».

Противопоставленный знак по международной регистрации №951789А [1] представляет собой словесное обозначение «ATTIVA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации была предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ: «bas pour hommes et femmes, collants, bas en toute matière ou tout tissu, ainsi que sous-vêtements (чулки для мужчин и женщин, колготки, чулки из любого материала или ткани, белье)».

Коллегия отмечает, что в знаке по международной регистрации №1178520, основным элементом является словесный «OMSATTIVA», поскольку в силу своего пространственного положения и исполнения крупным шрифтом, по сравнению с другим словесным элементом, он является доминирующим элементом в знаке, и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь. Кроме того, словесный элемент «OMSATTIVA» визуально воспринимается как слово, состоящее из двух частей «OMS» и «ATTIVA» за счет написания с заглавной буквы «А» второй части обозначения.

Анализ сходства «сильного» элемента «OMSATTIVA» знака по международной регистрации №1178520 и противопоставленного знака «ATTIVA» [1] показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам (см. <https://slovari.yandex.ru>), «ATTIVA» в переводе с итальянского на русский язык означает – «активная, действующая, энергичная», словесный элемент «OMSATTIVA» является фантазийным и отсутствует в словарях наиболее распространенных языков, в связи с чем провести анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений не возможно.

В связи с указанным выше возрастает значение иных факторов сходства сравниваемых словесных элементов.

Довод заявителя о том, что сравниваемые обозначения вызывают у потребителей разные ассоциации является субъективным мнением. В ходе проверки охраноспособности заявленного обозначения оно проверяется на соответствие требованиям, установленным действующим законодательством.

С точки зрения фонетики, сравниваемые элементы «OMSATTIVA» и «ATTIVA» являются сходными, поскольку имеет место фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Что касается графического признака сходства, то исполнение сравниваемых словесных элементов «OMSATTIVA» и «ATTIVA» буквами латинского алфавита обуславливает вывод об их визуальном сходстве.

Сходство доминирующего элемента знака по международной регистрации №1178520 и противопоставленного знака [1] обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Имеющиеся визуальные отличия в знаке по международной регистрации №1178520 (стилизованное изображение женщины) не могут повлиять на вывод о сходстве сравниваемых знаков, поскольку основную индивидуализирующую функцию в знаках, в первую очередь, выполняют словесные элементы.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1178520 «bas, chaussettes, chaussettes montantes, collants, basculottes, justaucorps» (чулки, носки, гольфы, колготки, трико, купальники) и товары 25 класса МКТУ «bas pour hommes et femmes, collants, bas en toute matière ou tout tissu, ainsi que sous-vêtements» (чулки для мужчин и женщин, колготки, чулки из любого материала или ткани, белье), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку [1], являются однородными, поскольку либо совпадают, либо относятся к одному роду товаров (одежда), имеют одно назначение, круг потребителей.

Таким образом, коллегия приходит к выводу, что знак по международной регистрации №1178520 является сходным до степени смешения в отношении

однородных товаров 25 класса МКТУ со знаком по международной регистрации №951789А, что свидетельствует об обоснованности приведенных в решении Роспатента доводов о несоответствии знака по международной регистрации №1178520 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, установлено, что правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации №951789А признана недействительной полностью на основании решения Роспатента от 06.11.2015.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1178520 для заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 17.08.2015, отменить решение Роспатента от 16.04.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1178520 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.