

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 11.04.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Top Shop International SA., Швейцария (далее – заявитель), на окончательное решение Роспатента по международной регистрации №1362608, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 13.12.2016 произведена Международным Бюро ВОИС 22.05.2017 за №1362608 на имя заявителя в отношении товаров 03, 14, 18, 25 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1362608 – (1) представляет собой словесное обозначение **LAURA AMATTI**, выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В соответствии с решением Роспатента, принятым 11.12.2018, знаку по международной регистрации №1362608 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 03, 18 и

25 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак (1) сходен до степени смешения:



- с товарным знаком  по свидетельству № 204552 с приоритетом от 20.07.2000 – (2), зарегистрированным на имя ООО «АМАТИ ЦЕНТР», Москва, для однородных товаров 25 класса МКТУ;

AMATI

- с товарным знаком **AMATI** по свидетельству № 264221 с приоритетом от 20.07.2000 – (3), зарегистрированным на имя ООО «Саламандер а России», Москва для однородных товаров 18, 25 классов МКТУ;



- товарным знаком  по свидетельству № 456424 с приоритетом от 20.07.2000 – (4), зарегистрированным на имя ООО «Саламандер а России», Москва для однородных товаров 18, 25 классов МКТУ;

- со знаком **AMATI** по международной регистрации №648782 с приоритетом от 28.12.1995 – (5), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя EVAFLOR (Société à Responsabilité Limitée), Франция для однородных товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставление по знаку (5) экспертизой было снято, в связи с тем, что заявитель выразил просьбу удалить из заявленного перечня товары 03 класса МКТУ.

В Роспатент 11.04.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель уточняет перечень заявленных товаров, а именно в отношении товаров 03 класса МКТУ правовая охрана на территории Российской Федерации не испрашивается, в связи с чем противопоставление по знаку (5) может быть снято;

- сравниваемые знаки (1) и (2-4) не являются сходными по всем признакам сходства сравниваемых обозначений, так как:

- заявленное обозначение включает два словесных элемента, расположенных по горизонтали, в связи с чем создает в сознании потребителя неповторимый графический образ. Кроме того, фактически заявленное обозначение используется как комбинированное обозначение, которое включает изобразительный элемент в виде стилизованного изображения бабочки, расположенный между словесными элементами «LAURA» и «AMATTI», выполненными оригинальным шрифтом в розовом цвете. Данное обозначение является оригинальным и запоминающимся. Заявленное обозначение ассоциируется с неким вымышленным человеком, поскольку LAURA – это женское имя, а AMATTI – вымышленная фамилия. Кроме того, заявленное обозначение используется заявителем в качестве брэнда одежды для женщин с пышными формами;

- в то же время противопоставленный знак (2) является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде неровной линии и один словесный элемент, который представляет собой часть фирменного наименования правообладателя, в связи с чем знак (2) ассоциируется именно как «АМАТТИ ЦЕНТР». Кроме того, правообладатель знака (2) является крупнейшим российским импортером зажигалок и использует товарный знак (2) в отношении данной продукции;

- противопоставленные знаки (3, 4) включают два словесных элемента, которые расположены в две строки, в связи с чем выполнены в иной графической манере, чем рассматриваемый знак. В противопоставленных знаках (3, 4) слово «amati» в переводе с итальянского языка на русский язык означает «любимый»; слово «linea» в переводе с итальянского языка на русский язык означает линия, при этом противопоставленные знаки (3, 4) фактически используются в отношении товаров «обувь». Таким образом, семантически противопоставленные знаки (3, 4) будут ассоциироваться у потребителя в значении «любимая обувь» и «любимая линейка обуви». Кроме того, при использовании товарных знаков (3, 4) товары дополнительно маркируются фирменным логотипом компании «Саламандер»;

- заявитель и правообладатели противопоставленных знаков (2-4) осуществляют свою деятельность в различных сегментах рынка, в связи с чем отсутствует их смешение.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

1. Значение слова Лаура (распечатки с сайта Википедия);
2. Значение слова Аматея;
3. Распечатки из сети Интернет сведений о заявителе;
4. Сведения о доменном имени top-shop.ru;
5. Распечатки из сети Интернет сведений о правообладателях знаков (2-4);
6. Перевод слов «amati», «linea»;

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.12.2016) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1362608 на территорию Российской Федерации правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак **LAURA AMATTI** по международной регистрации №1362608 –

(1) представляет собой словесное обозначение, выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В рассматриваемом знаке словесные элементы не образуют грамматической конструкции, которая имела бы устойчивый перевод на русский язык, в связи с чем правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

В качестве сходных до степени смешения со знаком (1) указаны:



- товарный знак по свидетельству № 204552, представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «АМАТТИ» выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде неровной линии. Правовая охрана знаку (2) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ;

AMATI

- товарный знак **АМАТИ** по свидетельству № 264221 – (3), представляющий собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «АМАТИ», «АМАТИ», выполненные заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку (3) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ;



- товарный знак по свидетельству № 456424 – (4), представляющий собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «АМАТИ» и «linea», выполненные в две строки строчными буквами латинского алфавита стандартным и оригинальным шрифтами, соответственно. Правовая охрана знаку (4) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ;

- знак **АМАТИ** по международной регистрации №648782 – (5), представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку (5) предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Согласно доводам возражения заявитель ограничивает перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1362608, а именно исключает все товары 03 класса МКТУ

Таким образом, анализ знака по международной регистрации №1362608 на соответствие требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленных знаков (2), (3), (4).

С точки зрения фонетики сравниваемые знаки (1) и (2-4) содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «АМАТТИ» - «АМАТИ» - «АМАТИ», при этом коллегия учитывала, что удвоение букв в знаках (1), (2) при фонетическом восприятии приводит к одному звуку [Т]. Указанное свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое, и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слова АМАТТИ, АМАТИ не являются лексическими единицами основных европейских языков и, следовательно, являются фантазийными. Слово АМАТИ – в переводе с итальянского языка на русский язык означает «любимые» см. сайт <https://www.linguaitaliana.ru/>, вместе с тем, средним российским потребителем, который имеет средний уровень знания итальянского языка, данное слово будет восприниматься как слово АМАТИ, выполненное буквами латинского алфавита. Указанное не позволяет провести анализ по семантическому признаку сходства.

Относительно довода заявителя, что слово АМАТТИ представляет собой вымышленную фамилия следует отметить следующее.

Если предположить, что потребитель будет рассматривать указанный словесный элемент в качестве фамилии, то в этом случае сравниваемые словесные элементы «АМАТТИ» - «АМАТИ» - «АМАТИ», которые фонетически тождественны, будут восприниматься одинаково - как иностранная фамилия.

Довод заявителя относительно того, что противопоставленный знак (2) воспринимается как фирменное наименование правообладателя, а противопоставленные знаки (3, 4) воспринимаются у потребителя в значении «любимая обувь» и «любимая линейка обуви» не может быть признан убедительным, поскольку материалов, доказывающих данный довод, представлено не было.

Что касается визуального признака сходства, то между знаком (1) и противопоставленным ему знаками (2-4) имеются визуальные различия, вместе с тем, исполнение слов «АМАТТИ», «АМАТИ», входящих в состав сравниваемых знаков (1) и (2-4) буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства, который является основным.

Сравнение перечней товаров 18, 25 классов МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Сопоставляемые товары 18 класса МКТУ являются однородными, поскольку относятся к одной родовой категории товаров: «кожа и изделия из кожи», имеют широкий круг потребителей, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом.

Сопоставляемые товары 25 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой категории товаров: «одежда», имеют одно назначение «обезопасить тело от негативного влияния окружающей среды», имеют широкий круг потребителей, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом.

Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

Довод заявителя о том, что правообладатели противопоставленных знаков (2-4) и заявитель используют свои товарные знаки в разных сферах деятельности и с дополнительными элементами, не может повлиять на вывод коллегии о сходстве сравниваемых знаков (1) и (2-4), поскольку анализу подлежат знаки, как они зарегистрированы, и обозначение, как оно заявлено, и товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам (2-4) и в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку (1).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что знак по международной регистрации №1362608 является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками (2-4) в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 11.12.2018.