

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 04.05.2011, поданное Матвиенко В.М., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009725305/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке с приоритетом от 13.10.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 25 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «DOLKI KABANA / ДОЛЬКИ КАБАНА», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 14.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что согласно сведениям из Интернета (например, Интернет-сайтов «<http://www.dolcegabana.com>», «<http://ru.wikipedia.org>», «<http://www.megas.ru>») заявленное обозначение воспроизводит в искаженном написании наименование всемирно известной марки

«Dolce & Gabbana», ввиду чего его регистрация в качестве товарного знака на имя заявителя способна породить в сознании потребителя представление об определенном производителе товаров и услуг, которое не соответствует действительности, то есть оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг.

Отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03, 09, 14, 18, 25 и услуг 35, 41 классов МКТУ с серией знаков со словесным элементом «DOLCE & GABBANA» по международным регистрациям №№ 625152, 628886, 630002, 637238, 766542, 892649, 974096 и 974309, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица (компании «GADO S.r.l.», Италия) и имеющими более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.05.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.03.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными по семантическому критерию сходства обозначений, так как заявленное обозначение является фантазийным словосочетанием, образованным путем слияния двух семантически связанных слов («дольки» и «кабана») и обладающим вполне конкретным смысловым значением – мелко нарезанное мясо с прослойкой сала, а словосочетание «DOLCE & GABBANA» образовано путем слияния двух не связанных между собой слов, представляющих собой фамилии двух итальянских дизайнеров – Доминико Дольче и Стефано Габбана;

2) заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными по фонетическому критерию сходства обозначений, так как входящие в них слова отличаются составом звуков, а амперсанд (&) произносится на русском языке как соединительный союз «и» и на английском языке как «энд»;

3) заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными по графическому критерию сходства обозначений, так как заявленное

обозначение выполнено в одну строку и состоит из четырех слов, представляющих собой словосочетание в латинице и его транслитерацию буквами русского алфавита, а словосочетание «DOLCE & GABBANA» в противопоставленных знаках выполнено исключительно в латинице и с включением в него амперсанда (&);

4) заявленное обозначение выполнено как буквами латинского алфавита, так и буквами русского алфавита, в силу чего оно может ассоциироваться у потребителя с российским производителем товаров, и, кроме того, Кодекс не содержит запрет на регистрацию на имя российских лиц товарных знаков на иностранном языке;

5) информация из Интернета не может быть доказательством всемирной известности знаков «DOLCE & GABBANA» без подтверждения достоверности таких сведений другими источниками информации.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в заявке.

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

С учетом даты подачи заявки (13.10.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «DOLKI KABANA / ДОЛЬКИ КАБАНА», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

Следует отметить, что данное обозначение исполнено в одну строку, где внимание на себе акцентирует словесный элемент «DOLKI KABANA», занимающий в знаке начальное положение. Данный словесный элемент, выполненный в латинице, не обладает семантикой, поскольку состоит из слов, которые не содержатся в словарях.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 25 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно будет вызывать в сознании потребителя ассоциации с наименованием всемирно известной марки «Dolce & Gabbana» (см. Интернет-портал «Яндекс», Интернет-сайты «<http://www.dolcegabbana.com>», «<http://ru.wikipedia.org>» и др.), так как доминирующий в нем словесный элемент «DOLKI KABANA» представляет собой воспроизведение в искаженном написании (имитацию) наименования «Dolce & Gabbana».

Так, данные словосочетания имеют близкий состав согласных и гласных звуков и совпадающие звукосочетания в их начальных и конечных частях. При этом они исполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита, а наличие в обозначении «Dolce & Gabbana» амперсанда (&) не является определяющим при восприятии сравниваемых обозначений в целом.

Присутствие в сети Интернет сведений о марке итальянского дома моды «Dolce & Gabbana» и о соответствующей продукции позволяет прийти к выводу об осведомленности потребителей о товарах, маркированных знаком «Dolce & Gabbana». При этом следует отметить, что глобальная информационная сеть Интернет является одним из основных средств свободного распространения и получения различного рода информации и относится к электронным средствам распространения информации наряду с радио и телевидением.

Товары и услуги, для индивидуализации которых предназначается заявленное обозначение, могут быть восприняты потребителем как товары и услуги, произведенные известным итальянским домом моды или при его согласии, то есть использование заявленного обозначения в качестве товарного знака способно породить в сознании потребителя представление о принадлежности соответствующих товаров и услуг не заявителю, а иному лицу – итальянскому дому моды «Dolce & Gabbana».

Принимая во внимание указанное обстоятельство, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение, для которого испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака на имя заявителя, может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о производителе товаров и услуг, индивидуализируемых заявленным обозначением.

Исходя из изложенного, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг, приведенных в заявке.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано также и на мотив отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по причине его сходства с серией знаков со словесным элементом «DOLCE & GABBANA» по международным регистрациям №№ 625152 (с приоритетом от 13.07.1994), 628886 (с конвенционным приоритетом от 24.01.1994), 630002 (с конвенционным приоритетом от 31.10.1994), 637238 (с конвенционным приоритетом от 24.01.1995), 766542 (с конвенционным приоритетом от 29.05.2001),

892649 (с конвенционным приоритетом от 03.03.2006), 974096 (с конвенционным приоритетом от 10.06.2008) и 974309 (с конвенционным приоритетом от 10.06.2008) до степени смешения в отношении однородных товаров 03, 09, 14, 18, 25 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Противопоставленные международные знаки, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющие более ранний приоритет, представляют собой словесные и комбинированные обозначения, в состав которых включен выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «DOLCE & GABBANA», объединяющий данные знаки в одну серию.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и серии противопоставленных знаков показал, что они, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом в силу сходства входящих в них словесных элементов «DOLKI KABANA» и «DOLCE & GABBANA» соответственно. Сравнительный анализ этих словесных элементов, обуславливающий вывод о том, что обозначение «DOLKI KABANA» представляет собой имитацию обозначения «DOLCE & GABBANA», приведен выше.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический критерий сходства обозначений, на основе которого было установлено фонетическое сходство сравниваемых обозначений. При этом для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными.

Товары 03, 09, 14, 18, 25 и услуги 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 03, 09, 14, 18, 25 и услуги 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых

зарегистрированы противопоставленные знаки, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одним и тем же родовым группам, то есть являются однородными.

Исходя из изложенного, заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг, приведенных в заявке.

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

отказать в удовлетворении возражения от 04.05.2011, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.03.2011.