

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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 рассмотрела возражение от 22.12.2008, поданное ФАНТИНИ С.р.л., Италия на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006712582/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006712582/50 с приоритетом от 11.05.2006 было заявлено на регистрацию на имя ФАНТИНИ С.р.л., Италия (далее - заявитель) в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение и состоит из изобразительного элемента в виде квадратной рамки внутри которой находится изображение двух цветков и словесного элемента «fantini», выполненного объемными буквами латинского алфавита и расположенного справа от изобразительного элемента.

Решение Роспатента от 22.09.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение «fantini» фонетически сходно с ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица комбинированным знаком со словесным элементом «FANTINI» по международной регистрации №727029, с приоритетом от 02.03.2000, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В возражении от 22.12.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сообщает, что действие правовой охраны международной регистрации №727029 было досрочно прекращено в отношении всех зарегистрированных товаров 07 класса МКТУ;

- владелец противопоставленного знака по международной регистрации №727029 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения Палаты по патентным спорам от 04.12.2008 на 6 л.;
- оригинал письма-согласия с переводом-аннотацией на 2 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (11.05.2006) поступления заявки №2006712582/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — 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 других лиц, заявленными на регистрацию (если заявка по ним не отозвана) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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), и 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 буквами которого написано слово, и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

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 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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из изобразительного элемента в виде квадрата с закругленными углами внутри которого изображены цветы и словесного элемента «fantini», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ на имя другого лица знака по международной регистрации №727029.

Противопоставленный знак является комбинированным и состоит из словесного элемента «FANTINI», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом и изобразительного элемента в виде коня.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знаков было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит семантически («FANTINI» - наездник, жокей, ребенок,

см. Яндекс словарь итальянского языка) и фонетически тождественный словесный элемент «FANTINI».

По графическому фактору сходства заявленное обозначение следует признать не сходным с противопоставленным знаком, поскольку в них помимо словесных элементов присутствуют различные изобразительные элементы.

Однако, такое отличие не влияет на вывод о сходстве знаков в целом, поскольку, как известно, в комбинированных обозначениях основным элементом является словесный, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, заявленное обозначение ассоциируются с противопоставленным знаком по международной регистрации №727029, что позволяет сделать вывод об их сходстве.

Анализ товаров 07 класса МКТУ, представленных в перечне заявленного обозначения показал, что данные товары являются однородными товарам 07 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку соотносятся как род и вид и имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия производства и реализации.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ с противопоставленным знаком по международной регистрации №727029 и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, при рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при принятии решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006712582/50.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что 02.12.2008 в отношении товаров 07 класса МКТУ досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №727029.

Кроме того, заявителем представлено письмо от 21.10.2008, в котором

владелец противопоставленного знака по международной регистрации №727029 выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2006712582/50 на имя заявителя и использования его для товаров 07 класса МКТУ.

В связи с вышеизложенным и на основании пункта 1 статьи 7 Закона, знак по международной регистрации №727029 не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2006712582/50.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.12.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.09.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006712582/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

(511)

07 - машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы.