

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 19.03.2006, поданное Закрытым акционерным обществом «Пеплос», на решение экспертизы от 01.12.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005703135/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005703135/50 с приоритетом от 15.02.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Закрытого акционерного общества «Пеплос», (далее - заявитель).

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке № 2005703135/50, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CARLO FABIANO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральным институтом промышленной собственности 01.12.2005 принято решение об отказе в регистрации товарного знака, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92 №3520-1, введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнения, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон).

Решение ФИПС обосновывается тем, что «CARLO FABIANO» представляет собой имя и фамилию иностранного физического лица итальянского происхождения (см. Интернет – yandex), в связи с чем, оно способно породить в сознании потребителя представление о месте происхождения товара и его производителе, которые не соответствуют действительности, поскольку

заявителем по данной заявке является российское предприятие, осуществляющее деятельность на территории РФ.

Кроме того, экспертизой были выявлены сходные международные регистрации, имеющие более раннюю правовую охрану на территории Российской Федерации, а именно:

- «FABIANI» - м.р. № 646324, с приоритетом от 21.07.1998, регистрация для однородных товаров 25 класса МКТУ [1];
- «GIORGIO FABIANI» - м.р. № 651480, с приоритетом от 15.12.1995, регистрация для однородных товаров 25 класса МКТУ [2];
- «MarinoFabiani» - м.р. № 794768, с приоритетом от 07.06.2002, регистрация для однородных товаров 25 класса МКТУ [3].

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 19.03.2006, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является объектом авторского права, так как было создано сотрудником компании-заявителя.
- Решение экспертизы не содержит никаких ссылок на реально существующие или существовавшее известное лицо с таким именем и фамилией.
- Имя CARLO не является специфически итальянским, поэтому связывать его с итальянским происхождением неправильно.
- Заявленное обозначение используется на рынке одним из крупнейших производителей мужской одежды.
- Наличие в заявленном обозначении словесного элемента «CARLO» делают противопоставленные знаки и заявленное обозначение фонетически и семантически не сходными.

В качестве обоснования своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- Письмо ЗАО «Пеплос» копия на 1 л. [1];

- Письмо ООО «Омега» копия на 1 л. [2];
- Макет используемого обозначения копия на 1 л. [3];
- Письмо ООО «Дом одетых мужчин» копия на 1 л. [4];
- Письмо ИП Сергеевой И.В. копия на 1 л. [5];
- Письмо ООО «Лидерингторг» копия на 1 л. [6];
- Письмо ООО «ТС «Вещь» копия на 1 л. [7];
- Договор № 1178 от 08.09.2005 копия на 2 л. [8];
- Договор № 5 от 18.02.2005 копия на 2 л. [9];
- Заявка на изготовление вешалки для костюмов маркированную заявленным обозначением копия на 2 л. [10];
- Спецификация к договору № 18.02.2005 копия на 1 л. [11];
- Макет копия на 2 л. [12];
- Счет № 1178 от 08.09.2005 копия на 1 л. [13];
- Товарная накладная № 0478 от 14.01.2005 копия на 1 л. [14];
- Счет-фактура № 1478 от 14.10.2005 копия на 1 л. [15].
- На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.02.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений,

являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, что 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «CARLO FABIANO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного словесного обозначения «CARLO FABIANO» показал, что данное словосочетание отсутствует в словарно-справочных изданиях и иной литературе, которые могли бы позволить установить его смысловое значение.

Вместе с тем, слово «CARLO», занимающее начальную позицию в заявленном обозначении, может быть известно среднему российскому потребителю как мужское имя итальянского или испанского происхождения.

Слово «FABIANO» в переводе с итальянского языка означает: фабианский (см. словарь lingvo.yandex.ru).

При указанных обстоятельствах утверждение о том, что заявленное обозначение будет восприниматься потребителем только как имя и фамилия иностранного происхождения, не может быть признано обоснованным. Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение «CARLO FABIANO» не содержит в себе каких-либо сведений о месте производства товара или его изготовителе, что не позволяет отнести его к категории ложных или способных ввести в заблуждение относительно производителя товаров и лицо оказывающее услуги.

Отсутствуют также основания полагать, что словосочетание «CARLO FABIANO» будет восприниматься потребителем как имя и фамилия конкретного

производителя товаров из какой-либо страны и тем самым приводить к возникновению ассоциации с конкретным местом происхождения товара.

Вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, основанный на полученных из сети Интернет сведениях, является неубедительным. Поскольку в базе данных сети Интернет нет информации, которая бы могла однозначно свидетельствовать о возникновении у потребителя устойчивой связи между товарами, маркированными обозначением «CARLO FABIANO» и их производителем иностранного происхождения.

Таким образом, указание, содержащееся в решении экспертизы от 01.12.2005 об отказе в регистрации товарного знака, о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, является неправомерным.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид

материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных международных регистраций показал следующее.

Заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «CARLO» который известен как имя, что приводит к снижению его индивидуализирующей значимости.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным и состоит из слова «FABIANI», выполненного прописными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и состоит из словесного элемента «GIORGIO FABIANI» и расположенного с правой стороны от словесного элемента абстрактно изображенных дугообразных линий, одна из которых образует незавершенный круг.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным и состоит из словесного элемента «MarinoFabiani», вписанного в квадрат черного цвета, под словесным элементом расположены две толстые линии серого цвета, а сверху словесного элемента расположен стилизованный логотип фамилии и имени заявителя. Несмотря на то, что словесный элемент написан в одно слово, наличие заглавной буквы «F» позволяет определить что, в знаке используется имя и фамилия иностранного происхождения.

Анализ противопоставленных регистраций [1-3] показал, что каждое из них содержит в своем составе один и тот же словесный элемент «Fabiani», именно он является «сильным» элементом, поскольку лежит в основе серии знаков «Дом моды FABIANA» .

Сопоставительный анализ словесного элемента заявленного обозначения «FABIANI» и словесного элемента «Fabiani» противопоставленных регистраций [1-3] показал, что, данные элементы состоят из трех слогов. При этом имеет место тождество звучания первых двух слогов [Fabi] , и сходство звучания последнего слога [ano] и [ani].

Таким образом, наблюдается одинаковое расположение сходных по звучанию частей сравниваемых элементов, близость состава гласных звуков («-А-І-А-О» и «-А-І-А-І»), и тождество состава согласных звуков («-F-B-N» и «-F-B-N»), при этом из семи совпадают шесть звуков. Вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и словесных элементов противопоставленных регистраций [1-3] по фонетическому фактору сходства.

Поскольку словесный элемент «Fabiani», входящий в состав противопоставленных регистраций [1-3], не имеет смыслового значения равно как и слово «FABIANI» в заявленном обозначении, отсутствует возможность проведения их анализа на предмет семантического сходства.

Графический анализ заявленного обозначения и противопоставленных регистраций [2-3] показал, что графическая проработка противопоставленных знаков (наличие линий, графический элемент) такова, что существенно не влияет на зрительное восприятие знаков и позволяет легко прочитывать словесные элементы, что обуславливает превалирование фонетического фактора сходства.

Противопоставленный знак [1] следует признать сходным с заявленным обозначением в силу использования одинаковых видов шрифтов, одного алфавита.

Относительно товаров, на которое распространяется действие правовой охраны противопоставленных регистраций (одежда, обувь, головные уборы), выявлено, что они аналогичны или соотносятся между собой как род-вид, что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, явным образом прослеживается фонетическое и графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленной регистрации [1-3].

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает оснований, опровергающих решение экспертизы от 21.02.2006 г., о не соответствии заявленного обозначения требования пункта 1 статьи 7 Закона и подтверждающих мнение заявителя.

Довод заявителя об использовании обозначения в хозяйственном обороте является неубедительным, поскольку факт использования сам по себе не отражает восприятие потребителями сопоставляемых знаков и не свидетельствует об отсутствии их смешения на рынке.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения 19.03.2006, оставить в силе решение экспертизы от 01.12.2005.