

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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 18.10.2004, поданное фирмой Ферроли С.п.а., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 806054, при этом установлено следующее.

Правообладателем знака по международной регистрации № 806054 является фирма Zakład Produkcji i Handlu Ferro Sp. z o.o., Польша (далее - правообладатель).

Международная регистрация № 806054 знака "**FERRO**" произведена **03.07.2003** в отношении товаров 11 и 17 классов МКТУ, указанных в перечне.

Знак по международной регистрации № 806054 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент **FERRO**, выполненный наклонными буквами латинского алфавита желтого цвета и расположенный на фоне параллелограмма красного цвета.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.10.2004 выражено мнение о том, что международная регистрация № 806054 знака "**FERRO**" произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166 - ФЗ (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый знак **FERRO** сходен до степени смешения с зарегистрированными ранее в отношении однородных товаров 11 и 17 классов МКТУ комбинированными знаками **FERROLI** (международная регистрация № R585672 [1]) и **FER** (международная регистрация № 773699 [2]), правообладателем которых является итальянская фирма Ферроли С.п.а.;

- обозначение **FERRO** полностью входит в состав словесного обозначения **FERROLI** [1], отличие заключается в последнем слоге **LI**, состоящем из двух букв;

- первый слог **FER-** оспариваемого обозначения тождественен словесной части **FER** ранее зарегистрированного знака [2];

- следовательно, оспариваемый знак **FERRO** сходен фонетически до степени смешения с противопоставленными обозначениями **FERROLI** и **FER**;

- **FERRO** в переводе с итальянского языка означает «железо», **FER** в переводе с французского языка означает также «железо», следовательно, словесные элементы сопоставляемых обозначений тождественны;

- **FERROLI** - фантазийное слово, поэтому семантическому анализу не подлежит;

- графически сопоставляемые международные знаки также являются сходными до степени смешения, поскольку в знаках доминируют словесные элементы, которые выполнены стандартным шрифтом;

- особенно сильно сходство слов **FERRO** и **FERROLI**, т.к. оба словесных элемента являются относительно длинными (соответственно 5 и 7 букв), различие в двух буквах **LI** не имеет существенного значения при восприятии товарных знаков;

- кроме того, товарные знаки **FERRO** и **FERROLI** выполнены сходно в композиционном плане, т.к. их словесные элементы расположены внутри прямоугольных изобразительных элементов;

- сравнение перечней товаров, входящих в состав сопоставляемых регистраций, показывает, что они содержат однородные товары;

- перечень товаров знака [2] содержит товары «приборы отопительные», которые являются родовым понятием для «радиаторов алюминиевых», указанных в перечне оспариваемого товарного знака;

- перечень регистрации [1] содержит товары «радиаторы центрального отопления, радиаторы», которые также однородны «радиаторам алюминиевым» оспариваемой регистрации;

- остальные товары, содержащиеся в перечне оспариваемого обозначения, такие, как «краны для ванной комнаты, клапаны (водяные и газовые), гибкие трубы для душа» однородны товарам «установки систем водоснабжения, санитарно-технические установки», содержащиеся в перечне товаров регистрации [1].

На основании изложенного выражена просьба о признании правовой охраны международного товарного знака № 806054 на территории Российской Федерации недействительной полностью в отношении всех товаров.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Большой итальянско – русский словарь, Москва, Русский язык, 1999, с. 341 на 2л.[3];
- Новый французско-русский словарь, Москва, Русский язык, 1994, с.452, на 2л. [4];

Ознакомленный в установленном порядке с данным возражением правообладатель оспариваемого знака **FERRO** по международной регистрации № 806054 представил отзыв на возражение, в котором приводит следующие доводы:

- сопоставляемые обозначения выполнены разными шрифтами, буквами разного цвета: в оспариваемом знаке буквы желтого цвета на красном фоне, знак удобочитаемый, а в противопоставленных обозначениях буквы черного цвета, при этом в знаке **FER** близкое расположение букв мешает восприятию слова, что приводит к потере им словесного характера;

- общее зрительное впечатление, создаваемое сравниваемыми обозначениями, различно, поэтому спутать их невозможно, следовательно, в графическом плане сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения;

- оспариваемый знак **FERRO** состоит из двух слогов **FER-**, **-RO** и пяти букв; противопоставленное обозначение **FER** – односложное слово, образованное тремя буквами;

- поскольку сравниваемые словесные обозначения являются короткими, каждая дополнительная буква (звук) имеют существенное значение и присутствие буквы (звука) **O** в оспариваемом знаке способствует различию в фонетике сравниваемых обозначений;

- словесный элемент **FERROLI** [1] состоит из трех слогов **FER-**, **-RO-**, **-LI** и семи букв и отличается от оспариваемого знака наличием слога **-LI**;

- соответствующий букве **L** звук “ль” относится к категории сонорных, характерной особенностью которых является то, что они никогда не подвергаются оглушению;

- наличие дополнительного гласного звука **I** (“и”) в слове **FERROLI** придает требуемое фонетическое отличие этому обозначению от оспариваемого, следовательно, различие между сравниваемыми обозначениями преобладает над сходством;

- фонетическое различие сопоставляемых словесных элементов подтверждается также различной длиной слов и количеством слогов, различным составом гласных букв, несовпадением ударного слога;

- слово **FERRO** в итальянском и в испанском языке означает «железо» и «якорь», что не позволяет однозначно трактовать значение слова **FERRO**, кроме того, слово **FERRO** может восприниматься как имя собственное: из справочной литературы известен средневековый математик по фамилии Dal FERRO, в современной жизни известно немало людей, фамилия которых FERRO (ФЕРРО);

- вышеизложенное показывает отсутствие семантического сходства между словесными элементами сравниваемых обозначений.

В связи с указанным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить действие международной регистрации № 806054 знака **FERRO** на территории российской Федерации.

К отзыву на возражение приложены копии следующих материалов:

- материалы из сети Интернет на 12 л. [5];
- Краткая Российская энциклопедия, Москва, Большая Российская энциклопедия, Оникс 21 век, 2003, т.3, с.571, 802 [6];
- сведения о международных регистрациях № 626900, 586599, 586591, 812584, свидетельство № 185351, 194256 на 13л. [7];
- отклики потребителей на продукцию фирмы «FERRO» на 2л. [8];
- Испанско-русский словарь, Москва, Русский язык, 1995, с.1, 367 на 2л. [8];
- Г.Ф. Зорько и др., Новый итальянско-русский словарь, Москва, Русский язык, 1995, с.1, 341 на 2л. [9].

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

В соответствии со статьей 2 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 с учетом даты **03.07.2003** международной регистрации № 806054 знака **FERRO** правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 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, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

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

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак по международной регистрации № 806054 является комбинированным и представляет собой словесный элемент **FERRO**,

выполненный заглавными буквами латинского алфавита желтого цвета и размещенный на фоне параллелограмма красного цвета.

Противопоставленный знак [1] также является комбинированным, в котором словесный элемент **FERROLI** выполнен заглавными буквами латинского алфавита черного цвета стандартным шрифтом и расположен в двойном прямоугольнике белого цвета. Часть прямоугольника над буквой «Е» разомкнута, между разомкнутыми концами размещен прямоугольный треугольник черного цвета, обращенный вершиной влево.

Знак **FERROLI** зарегистрирован для товаров 07 и 11 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным, включает словесный элемент **FER**, выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета, и расположенный слева от словесного элемента изобразительный элемент в виде стилизованной окружности, левая половина которой выполнена черным цветом, а правая – разделена на два треугольника белого цвета. Верхняя часть окружности расположена на одной прямой с верхней частью букв словесного элемента, а нижняя – несколько ниже. Словесный элемент **FER** занимает доминирующее положение.

Указанный знак предназначен для маркировки товаров 11 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных знаков показал следующее.

Оспариваемый знак **FERRO** и противопоставленный знак [1] являются сходными фонетически и графически.

Отличие указанных знаков заключается лишь в одном слоге **-LI** в конце словесного элемента **FERROLI**, при этом имеет место полное фонетическое вхождение одного обозначения (оспариваемого) в другое.

Что касается их графического сходства, то оно обусловлено тем, что оба знака выполнены буквами одного алфавита шрифтом, приближенным к стандартному, и оба расположены внутри прямоугольников.

Семантический анализ сопоставляемых знаков провести не представляется возможным, поскольку знак **FERROLI** не имеет смыслового значения.

Противопоставленный знак [2] также следует признать сходным с оспариваемым, поскольку они являются сходными по фонетическому и семантическому признакам сходства обозначений.

Фонетическое сходство оспариваемого знака **FERRO** и противопоставленного **FER** обусловлено полным фонетическим вхождением знака [2] в оспариваемый знак.

Их семантическое сходство определяется смысловым значением, которое имеют словесные элементы **FERRO** и **FER**. Несмотря на то, что указанные слова являются лексическими единицами разных языков (первое - итальянского и испанского, второе - французского), они имеют близкую семантику, в частности, одним из основных значений этих слов является «железо» ([8], [9], [4]).

В силу указанного можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ перечней сопоставляемых регистраций показал следующее.

Товары 11 класса МКТУ оспариваемой регистрации радиаторы из алюминия» однородны товарам «радиаторы центрального отопления; радиаторы» регистрации [1] и товарам «приборы отопительные» регистрации [2]. Товары «трубопроводная арматура для ванной комнаты, клапаны водяные и газовые, гибкие трубы для душа» однородны товарам «установки систем водоснабжения; санитарно-технические установки» регистрации [2]. Однородность указанных товаров определяется их принадлежностью к одной родовой группе, одинаковым назначением и кругом потребителей.

Таким образом, сходство оспариваемого и противопоставленных знаков до степени смешения в отношении однородных товаров является основанием для признания международной регистрации № 806054 не

соответствующей требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 18.10.2004 и признать правовую охрану комбинированного знака со словесным элементом «FERRO» по международной регистрации № 806054 недействительной полностью на территории Российской Федерации.