

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 06.03.2008, поданное ООО «Саймон», Москва (далее - заявитель) на решение экспертизы от 27.11.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006700003/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2006700003/50 с приоритетом от 10.01.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 38, 39, 43 – 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как следует из описания заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CIPOLLINO»(транслитерация - ЧИПОЛЛИНО), выполненное объемными буквами латинского алфавита и расположенное над отрезком прямой.

27.11.2007 экспертизой Федерального института промышленной собственности было принято решение о регистрации товарного знака в отношении товаров 05, 14, части 29, 32, 33 и услуг 35, 38, 43 – 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В отношении остальных товаров и услуг заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон) и пункта 2.8 (2.8.2) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «ЧИПОЛЛИНО» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц

товарными знаками, а именно: словесным товарным знаком «CIPOLLINO» по свидетельству №273145[1] с приоритетом от 23.09.2002 в отношении однородных товаров 16, 18, 20, 25, 28 и услуг 39 классов МКТУ, словесным товарным знаком «ЧИПОЛЛИНО» по свидетельству №254910[2] с приоритетом от 28.08.2002 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, словесным товарным знаком «ЧИПОЛЛИНО» по свидетельству №170430[3] с приоритетом от 29.11.96 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, словесным товарным знаком «ЧИПОЛЛИНО» по свидетельству №161320[4] с приоритетом от 28.08.96 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ и комбинированным знаком со словесным элементом «CHIPOLINO» по международной регистрации №852163 с датой регистрации от 31.03.2005[5] в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

В возражении от 06.03.2008, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а именно: прекращением правовой охраны товарных знаков [2-3], а также в связи с тем, что знаку [5] не предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

К возражению приложены: копия решения Палаты по патентным спорам от 29.12.2007 на 5 л. [6], копия решения Палаты по патентным спорам от 11.02.2008 на 5 л. [7]. Кроме того, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем представлена копия решения от 01.11.2008 Палаты по патентным спорам на 5 л. [8].

В возражении изложено мнение заявителя о том, что заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными знаками [1,4] до степени смешения, так как не совпадают ни по одному из трех признаков сходства словесных обозначений. Согласно распечатке из словаря ABBY Lingvo словесный элемент «CIPOLLINO» в итальянском языке имеет значение «глазковый мрамор с прожилками», в то время как слово «Чиполлино» известно российскому потребителю в качестве героя известной детской сказки Джанни Родари. Следовательно, семантически они не сходны. В отличие от однозначно читаемого слова «Чиполлино» заявленное обозначение может быть прочитано и как «Сиполлино», что

делает спорным вывод экспертизы о фонетическом сходстве. Графически сравниваемые знаки не сходны, поскольку выполнены буквами разных алфавитов.

Заявитель выразил просьбу отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

С учетом даты (10.01.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 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 или 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 14.4.2.2 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.

Согласно пункту 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «CIPOLLINO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенный над отрезком прямой линии. В переводе с итальянского языка «CIPOLLINO» означает «ЧИПОЛЛИНО» (см., например, Яндекс - Gianni rodari cipollino. Le Avventure di Cipollino - приключения Чиполлино) и воспроизводится

фонетически как «ЧИПОЛЛИНО», что однозначно указывает на главного героя известной сказки итальянского писателя Джанни Родари, знакомого всем с детства.

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1-5] в отношении однородных товаров и услуг.

Противопоставленные знаки [1-4] являются словесными и представляют собой обозначение «ЧИПОЛЛИНО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Знак [5] представляет собой словесный элемент «CHIPOLINO», расположенный внутри прямоугольника со скругленными углами.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой знаков [1-4] установлено, что они являются сходными, поскольку имеет место фонетическое и семантическое тождество их словесных элементов. Сходство заявленного обозначения со знаком [5] обусловлено их фонетическим сходством, что достигается одинаковым количеством букв, слогов и звуков, одинаковым составом гласных и близким составом согласных звуков.

Однородность товаров 16, 18, 20, 25, 28, 30, части товаров 29 и услуг 39 классов МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, поскольку на дату принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам правовая охрана товарных знаков [2,3] прекращена полностью в связи с неиспользованием, а знаку [5] отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, что подтверждается информацией [6-7], а также сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров и услуг, правомерно указанный в решении экспертизы, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в

качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса – «масла и жиры пищевые» и всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, за исключением товара: «кондитерские изделия».

В отношении довода заявителя о том, что правовая охрана товарного знака [1] прекращена полностью на основании решения Палаты по патентным спорам от 01.11.2008, необходимо отметить, что указанный факт не может быть принят во внимание по следующим причинам.

При принятии решения по результатам рассмотрения возражения на решение экспертизы коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание обстоятельства, имевшие место на дату принятия возражения к рассмотрению в ФГУ «Палата по патентным спорам» (11.04.2008), вне зависимости от изменений, произошедших на дату проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам. Таким образом, прекращение правовой охраны (с 01.11.2008) противопоставленного знака [1] не может повлиять на результат рассмотрения возражения от 06.03.2008 на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2006700003/50.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 06.03.2008, изменить решение экспертизы от 27.11.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров и услуг:

(511)

05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; добавки минеральные пищевые; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

14 - благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы.

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; молочные напитки, в которых преобладающим компонентом является молоко.

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; напитки на основе кофе, какао или шоколада.

32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

33 - алкогольные напитки (за исключением пива).

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; изучение рынка; продвижение товаров; реализация товаров; снабженческие услуги для третьих лиц.

38 - телекоммуникации; услуги по передаче радио- или телевизионных программ, вещание телевизионное, радиовещание.

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; кафе, рестораны.

44 - медицинские услуги, в том числе стоматологическая помощь; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.

45- персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.