

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.10.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №831050, при этом установлено следующее.

Международная регистрация была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 31.03.2004 за №831050 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ на имя LANIFICIO ZIGNONE S.p.A., Frazione Boero Monti, 3 I-13823 Strona (Biella), Италия (далее – заявитель) с датой расширения на территорию Российской Федерации 22.11.2011.

Знак по международной регистрации №831050 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ZIGNONE», выполненным оригинальным наклонным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. В центральной части словесный элемент пересекает изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованной буквы «Z».

Решением Роспатента от 30.07.2013 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку был выявлен сходный до степени смешения товарный знак

«ZIGNANO» по свидетельству №429466 [1] с приоритетом от 23.04.2010, ранее зарегистрированный на имя компании Рибок Интернешнл Лимитед, Великобритания, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении от 22.10.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака [1] предоставил письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №831050 на территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №831050 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 24, 25 классов МКТУ.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлен оригинал письма-согласия от 29.06.2013 с переводом на русский язык [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом (22.11.2011) расширения международной регистрации №831050 на территорию Российской Федерации правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс 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, № 4322 (далее – Правила).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков,

указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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 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 и цветовой гамме.

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

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

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.

Знак по международной регистрации №831050 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ZIGNONE», выполненным оригинальным наклонным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. В центральной части словесный элемент пересекает изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованной буквы «Z».

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №831050 в отношении товаров 25 класса МКТУ основано на наличии товарного знака [1], который ранее был зарегистрирован на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ZIGNANO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

В ходе сравнительного анализа было установлено, что знаки являются сходными в целом, поскольку наблюдается фонетическое сходство словесных элементов «ZIGNONE» и «ZIGNANO» (состоят из одинакового количества слогов и букв, совпадает большинство звуков (6 из 7), расположенных в одинаковом порядке), являющихся основными индивидуализирующими элементами в знаках.

Товары 25 класса МКТУ, указанные в перечнях международной регистрации №831050 и противопоставленного товарного знака [1], являются однородными, поскольку совпадают по роду/виду (одежда, обувь, головные уборы), имеет одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве знака по международной регистрации №831050 и противопоставленного товарного знака [1] до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ является правомерным. Данный вывод заявителем не оспаривался.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [2] в котором компания Рибок Интернешнл Лимитед, Великобритания – правообладатель товарного знака [1], выразила согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №831050 на территории Российской Федерации на имя компании LANIFICIO ZIGNONE S.p.A., Frazione Boero Monti, 3 I-13823 Strona (Biella), Италия в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №831050.

Учитывая, что знак по международной регистрации №831050 и противопоставленный товарный знак [1] являются не тождественными, а сходными до степени смешения (имеются фонетические и зрительные отличия), коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие правообладателя товарного знака [1], которое устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №831050 в отношении товаров 25 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 22.10.2013, отменить решение Роспатента от 30.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №831050 в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ.