

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, рассмотрела возражение от 17.01.2014, поданное RUSCONI Fabio, Italy (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №909806, при этом установила следующее.

Международная регистрация №909806 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 20.03.2012 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 07.09.2006 на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Для Российской Федерации перечень ограничен только товарами 18 и 25 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №909806 представляет собой словесное обозначение «FABIO RUSCONI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 17.10.2013 указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №909806 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №909806 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ с комбинированными знаками «ROSCONI» по международным регистрациям №1025030 и 990623 [1-2], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иного лица.

В возражении от 17.01.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие аргументы в защиту заявленного обозначения:

- заявленное обозначение «FABIO RUSCONI» (ФАБИО РУСКОНИ) и противопоставленные знаки [1-2] «RC ROSCONI»(АРСИ РОСКОНИ) отличаются по фонетическому признаку, так как состоят из разного количества слов, слогов, букв и звуков, имеют разный состав согласных и гласных звуков;

- сравниваемые обозначения различаются между собой по общему зрительному впечатлению, поскольку заявленное обозначение выполнено в одну строку стандартным шрифтом, а противопоставленные знаки содержат оригинальный изобразительный элемент из букв R и C, под которым расположен словесный элемент «ROSCONI»;

- заявленное обозначение «FABIO RUSCONI» является именем собственным – Фабио Рускони и воспроизводит имя и фамилию заявителя, противопоставленные знаки, не имея семантики, могут также восприниматься как имя собственное - Роскони;

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, поскольку отсутствует сходство по всем терем критериям сходства словесных обозначений;

- базовая китайская заявка №6874778 противопоставленной регистрации №990623, получившей охрану на территории России для товаров 25 класса МКТУ, больше не действует, что подтверждается распечаткой с сайта китайского Ведомства по товарным знакам с переводом на английский и русский языки.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №909806 в отношении всех товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (20.03.2012) территориального расширения международной регистрации №909806 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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.

Знак по международной регистрации №909806 представляет собой словесное обозначение «FABIO RUSCONI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и являющееся именем и фамилией заявителя.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку испрашивается для товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению было основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-2], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Знаки [1-2] являются комбинированными и представляют собой изобразительный элемент в виде монограммы из латинских букв «R» и «C» и словесный элемент «ROSCONI», выполненный стандартным шрифтом и расположенный под изобразительным элементом. Знакам предоставлена правовая охрана в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, соответственно.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №909806 на соответствие его требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Товары 18 и 25 классов МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых международных регистраций, являются однородными, что не вызывает сомнений и заявителем не оспаривается.

Словесное обозначение «FABIO RUSCONI» (ФАБИО РУСКОНИ) отличается фонетически от словесного элемента «ROSCONI» (РОСКОНИ), входящего в состав противопоставленных знаков [1-2], что обусловлено разным количеством слов, слогов, букв и звуков, различным составом согласных и гласных звуков. Несмотря на близкое звучание словесных элементов РУСКОНИ и РОСКОНИ, наличие в заявленном обозначении словесного элемента «ФАБИО», занимающего начальную, наиболее сильную позицию в знаке, приводит к различному фонетическому восприятию сравниваемых словесных элементов. Кроме того, сравниваемые обозначения отличаются визуально, что обусловлено различной длиной знаков и

наличием в противопоставленных знаках оригинального изобразительного элемента – монограммы «RC». В отношении семантического признака сходства словесных обозначений следует отметить, что в отличие от фантазийного элемента «ROSCONI» обозначение «FABIO RUSCONI» представляет собой имя и фамилию заявителя, т.е. может ассоциироваться с конкретным человеком.

Таким образом, коллегией установлено, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом, следовательно, не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Указанное свидетельствует о соответствии знака по международной регистрации №909806 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении представленных заявителем сведений о том, что базовая китайская заявка по международной регистрации №990623 [2] не действует, следует отметить, что указанная информация не может оказать влияния на вывод коллегии палаты по патентным спорам, поскольку она не нашла подтверждения в реестрах МБ ВОИС.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 17.01.2014, отменить решение Роспатента от 17.10.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №909806 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.