

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 29.08.2013, поданное Dott. ZANOLLI S.r.l., Италия (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 №845156, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 06.11.2003 произведена Международным Бюро ВОИС 07.04.2004 за №845156 в отношении товаров 07, 11 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

С даты территориального расширения 28.10.2010 правовая охрана знака по международной регистрации №845156 испрашивается в отношении товаров 07, 11 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на территории Российской Федерации.

Знак по международной регистрации №845156 представляет собой словесное обозначение «ZANOLLI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 21.12.2012 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №845156. Указанное окончательное решение подтвердило предварительное решение об отказе от 10.11.2011, согласно которому знаку по международной регистрации №845156 не может быть предоставлена правовая охрана на территории

Российской Федерации в отношении товаров 11 класса МКТУ на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №845156 сходен до степени смешения со знаком «ZANOTTI», правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ (международная регистрация №658427, приоритет от 25.07.1996 – (1).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.08.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака (1) выразил согласие на предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.12.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №845156 для всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (28.10.2010) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №845156 включает в себя вышеупомянутый 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 требованиями 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 14.4.2.2 Правил 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, 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 пункте 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 принимается 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 №845156 представляет собой словесное обозначение «ZANOLLI», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение



, включающее изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «Z» и словесный элемент «ZANOTTI», выполненный заглавными буквами стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «ZANOLLI» и «ZANOTTI» следует признать сходными в силу тождества звучания начальных частей [ZANO-] и сходства звучания их конечных частей [-LLI] - [-TTI].

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова не имеют перевода, то есть является вымышленным, что не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства, который является основным.

Сравнение перечней товаров 11 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку

соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №845156 и противопоставленного знака (1) в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ – обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака (1) дал согласие на регистрацию знака по международной регистрации №845156 в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №845156 в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №845156 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 29.08.2013, отменить решение Роспатента от 21.12.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №845156 в отношении всех товаров 07, 11 классов МКТУ и услуг 37 класса МКТУ.