

Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 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 15.12.2005, поданное фирмой CINELLISTUDIO s.r.l., Италия (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 811485, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации № 811486 знака «[C]STUDIO» с конвенционным приоритетом от 06.12.2002 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 18, 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой слово «[C]STUDIO», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом первая буква «С» в слове заключена в квадратные скобки.

Федеральным институтом промышленной собственности 15.09.2005 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации № 811485 знака «[C]STUDIO» на территории Российской Федерации для всех товаров, как подпадающего под действие пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон).

Нарушение указанной нормы Закона экспертиза усматривает в том, что знак «[C]STUDIO» по международной регистрации № 811485 сходен до степени смешения с комбинированными товарными знаками других лиц

«STUDIO POLLINI» (международная регистрация № 560831, конвенционный приоритет 29.08.1990) [1] и «STUDIO 0001» (международная регистрация №575999, конвенционный приоритет 20.08.1991) [2], в отношении однородных товаров. Сходство знаков обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «STUDIO», занимающих в знаках доминирующее положение.

В возражении от 15.12.2005, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы и привел следующие аргументы:

- при сравнении заявленного обозначения и противопоставленных знаков следует проводить анализ для обозначений в целом с учетом графических особенностей каждого обозначения, не рассмотренных в решении экспертизы;
- противопоставленные товарные знаки [1], [2] содержащие словесные элементы «STUDIO POLLINI» и «STUDIO 0001», произносятся соответственно как «СТУДИО ПОЛЛИНИ» и «СТУДИО ЗЕРО ЗЕРО ЗЕРО УНО», что несомненно фонетически отличается от заявленного обозначения «[C]STUDIO», звучащего как «ЧИСТУДИО» или «СИСТУДИО»;
- заявленное обозначение отличается от противопоставленных товарных знаков семантически, так как противопоставленные товарные знаки содержат словесные элементы, конкретизирующие различные понятия, при этом основная смысловая нагрузка, способствующая идентификации товаров, ложится на слова «POLLINI» в знаке [1], а элемент «0001» в знаке [2] конкретизирует понятие «STUDIO», т.е. определяет эту «мастерскую», присваивая ей номер и тем самым выделяет ее из ряда подобных;
- характер исполнения заявленного обозначения, которому свойственно написание букв в стиле геометрического орнамента, привел к утрате

обозначением словесного характера, что отличает его от противопоставленных знаков формой, характером изображения.

На основании изложенного, заявитель просит предоставить знаку «[C]STUDIO» правовую охрану на территории Российской Федерации.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил письмо – согласие от правообладателя противопоставленной регистрации [2] MANIFATTURA LANE G.MARZOTTO & FIGLI S.p.A., в котором правообладатель не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 811485 знака «[C]STUDIO» для товаров 18, 24 и 25 классов МКТУ [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает изложенные в нем доводы 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» и с учетом даты (06.12.2002) конвенционного приоритета международной регистрации № 811485 знака «[C]STUDIO» правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Минюсте России 08.12.1995 за №989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками, ранее

зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 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 и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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 (1) – (3)) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил, при установлении однородности товаров учитывается принципиальная 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.

Как было указано выше, знак по международной регистрации включает словесный элемент «[C]STUDIO», выполненный оригинальным шрифтом

заглавными буквами латинского алфавита, при этом первая буква «С» заключена в квадратные скобки.

Представленное заявителем письмо – согласие [3], содержащее разрешение правообладателя товарного знака [2] на предоставление заявителю правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 811485 знака «[C]STUDIO», снимает противопоставление [2] по международной регистрации № 575999.

Противопоставленный знак [1] по международной регистрации № 560831 является комбинированным и включает словесные элементы «STUDIO» и «POLLINI», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и расположенные одно под другим. Кроме того, в знаке присутствует графический элемент в виде венка из листьев с расположенной в нем буквой «Р».

Слово «STUDIO» является лексической единицей различных языков и имеет несколько значений (в переводе с итальянского языка – изучение; учеба; специальность, предмет; исследование; проект; кабинет; студия, ателье(художника, фотографа); контора, офис; этюд; в переводе с немецкого – студия; павильон; мастерская; ателье; рабочий кабинет; студент; в переводе с французского – студия; мастерская художника; кабинет; фотомастерская; киностудия; основная комната (в небольшой квартире); однокомнатная квартира; просмотровый зал; в переводе с английского языка – студия; ателье; мастерская; радиостудия; павильон; однокомнатная квартира. См. Яндекс. Словари), поэтому в противопоставленном знаке [1] словесные элементы «STUDIO» и «POLLINI» образуют словосочетание «STUDIO POLLINI», семантически отличающееся от слова «STUDIO» и тем более от словесного элемента «[C]STUDIO», способного вызвать различные ассоциации в сознании потребителя.

Сравнительный анализ знака «[C]STUDIO» с противопоставленным комбинированным знаком [1] показал, что, несмотря на присутствие в знаках фонетически тождественного словесного элемента «STUDIO», в целом их нельзя признать сходными, поскольку, вследствие комбинирования словесных, изобразительных и буквенных элементов, входящих в их состав, а также благодаря использованию при написании букв и слов оригинального шрифта, знаки производят различное зрительное впечатление и, следовательно, вызывают различные ассоциации.

Таким образом, отсутствуют основания для признания международной регистрации № 811485 знака «[C]STUDIO» не отвечающей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 15.12.2005, отменить решение экспертизы от 15.09.2005 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 811485 знака «[C]STUDIO».