

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 05.05.2009, поданное компанией ИНТЕЗА САНПАОЛО С.п.А., Италия на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007710778/50, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ИНТЕЗА САНПАОЛО» заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2007710778/50 с приоритетом от 10.04.2007г. на имя компании ИНТЕЗА САНПАОЛО С.п.А., Италия (далее – заявитель) в отношении услуг 35, 36 и 38 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ИНТЕЗА САНПАОЛО», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, согласно описанию, приведенному в заявке, являющийся частью фирменного наименования заявителя.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 28.01.2009 о регистрации знака обслуживания в отношении части заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано для части услуг 35 класса МКТУ и услуг 36 класса МКТУ. В отношении другой части заявленных услуг 35 класса

МКТУ и услуг 38 класса МКТУ экспертизой отказано в регистрации товарного знака на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным и комбинированным товарными знаками «INTESA», ранее зарегистрированным на имя IN.TE.SA. INIZIATIVE TELEMATICHE PER I SERVIZI APPLICATIVE S.P.A. за №530103 и №530104 для однородных услуг 35 и 38 классов МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.04.2009 в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.05.2009г., по следующим причинам:

- между заявителем и владельцем противопоставленных международных знаков было достигнуто согласие о предоставлении компанией IN.TE.SA. INIZIATIVE TELEMATICHE PER I SERVIZI APPLICATIVE S.P.A. разрешения на регистрацию обозначения по заявке №2007710778/50 в качестве знака обслуживания для услуг 35 и 38 классов МКТУ на имя заявителя.

На основании изложенного, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 28.01.2009 и регистрации товарного знака по заявке № 2007710778/50 для всех услуг, указанных в перечне.

К возражению приложено письмо-согласие компании IN.TE.SA. INIZIATIVE TELEMATICHE PER I SERVIZI APPLICATIVE S.P.A. [1].

Изучив материалы дела, выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (10.04.2007) заявки № 2007710778/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного

знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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 заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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).

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение включает словесный элемент «Интеза Санпаоло», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 28.01.2009 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) основано на наличии старших прав, возникших у иного лица, в отношении однородных услуг 35 и 38 классов МКТУ по международным регистрациям знаков словесного «INTESA» (№530104) и комбинированного, включающего словесный элемент «INTESA» (№530103).

Однородность услуг заявленного обозначения и противопоставленных в заключении экспертизы международных знаков заявителем в возражении не оспаривается.

Сопоставительный анализ на сходство словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных международных знаков показывает, что данные обозначения следует признать сходными по фонетическому и графическому факторам сходства.

Фонетическое сходство выявлено на основании вхождения одного обозначения в другое 14.4.2.2 (а) Правил.

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного международного знака выполнены стандартными буквами, имеют одинаковое расположение букв по отношению друг к другу и цветовое сочетание (черно-белое). Изложенное позволяет признать сравниваемые обозначения графически сходными.

Отсутствие сведений о семантическом значении сравниваемых словесных элементов не позволяет провести оценку по данному фактору сходства словесных обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение «Интеза Санпаоло» в отношении однородных услуг 35 и 38 классов МКТУ сходно до степени смешения с противопоставленными международными знаками.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится письменное разрешение владельца международных регистраций [1] IN.TE.SA. INIZIATIVE TELEMATICHE PER I SERVIZI APPLICATIVE S.P.A. на регистрацию заявленного обозначения в качестве знака обслуживания 35 и 38 классов МКТУ.

По указанным причинам нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.05.2009, изменить решение Роспатента от 28.01.2009 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (511) 35 - Реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.
- 36 - Страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.
- 38 - Телекоммуникации.

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