

Палата по патентным спорам 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 № 4520, рассмотрела возражение от 19.09.2005, поданное ООО «ЦИТРА», Российская Федерация, (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004704295/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2004704295/50 с приоритетом от 02.03.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «ЦИТРА» в отношении товаров 25 класса МКТУ «банданы (платки); платки шейные; кашне; шали; шарфы».

В качестве товарного знака, согласно материалам заявки, испрашивается предоставление правовой охраны словесному обозначению «ROSSINI», выполненному характерным размашистым неслитным тонким шрифтом и с неровностью краев букв, как будто нацарапанных сломанным пером.

Решение экспертизы от 03.06.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-И «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Данный вывод экспертизы обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками со словесными элементами «РОССИНИ»/«ROSSINI» по свидетельствам, соответственно, №№170866,

170861, охраняемыми в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ «одежда, головные уборы».

Сходство до степени смешения обозначения по заявке №2004704295/50 и противопоставленных знаков обусловлено фонетическим и семантическим сходством заявленного обозначения с «сильными» элементами противопоставлений «РОССИНИ»/«ROSSINI».

Однородность товаров установлена в силу их отнесения к одному виду (роду), одинаковых назначения, круга потребителей, рынка сбыта и условий реализации.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 19.09.2005, сославшись на несходство обозначений до степени смешения. В этой связи им было указано, что заявленное обозначение исполнено характерным размашистым неслитным тонким шрифтом с неровными краями букв, как будто нацарапанных сломанным пером, что отличает его от противопоставленных знаков, имеющих «прямую, серьезную графику».

В возражении также указывалось на то, что заявитель занимается узким сегментом рынка, а реализация товаров осуществляется в узкоспециализированном магазине розничной торговли, «так что исключается возможность смешения с другими товарами 25 класса (включая одежду) в конкретных условиях специализированной торговой точки».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение экспертизы и зарегистрировать товарный знак для всего перечня товаров.

К возражению от 19.09.2005 приложены фотографии магазина, договор №1 на передачу права на использование фирменного стиля от 15.01.2005 с подтверждением его исполнения, сертификат соответствия №0476294 и приложение к нему, Устав ООО «ЦИТРА» и свидетельство о регистрации №606.472 от 13.02.1998 [1].

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам находит доводы, приведенные в возражении, неубедительными.

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 приоритета (02.03.2004) заявки №2004704295/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г. под рег.№4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаком обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- 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) и (г) 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 слов и их расположение, число слов 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.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

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).

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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.

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.

На регистрацию заявлено словесное обозначение «ROSSINI», выполненное оригинальным шрифтом буквами английского алфавита.

Россини (Rossini) Джоаккино – итал. композитор. С его творчеством связан расцвет итальянской оперы начала 19 века [Большой энциклопедический словарь, науч. изд. «Большая Российская энциклопедия», А.М.Прохоров, 1997, стр. 1030].

Товарный знак по свидетельству №170866 представляет собой квадрат, в центре которого буквами русского алфавита стандартным шрифтом исполнено слово «РОССИНИ».

Товарный знак по свидетельству №170861 состоит из двух слов «ROSSINI», выполненных стандартным шрифтом буквами английского алфавита и расположенных вверху и внизу обозначения, а между ними помещены буквы «R» и ее зеркальное отображение, выполненные с небольшим перехлестом стандартным крупным шрифтом.

Поскольку в каждом из обозначенных выше знаков изобразительные элементы лишены оригинальности и по сути служат лишь фоном для словесных элементов, визуальное восприятие знаков таково, что внимание потребителя, прежде всего, акцентируется на словах «РОССИНИ»/«ROSSINI». В силу изложенного «основными» элементами обозначений, несущими основную смысловую нагрузку выступают именно эти слова.

При сопоставлении элементов «ROSSINI» и «РОССИНИ»/«ROSSINI» наблюдается их фонетическое и семантическое тождество.

Что касается довода возражения о своеобразии графической проработки заявленного обозначения, то он не может быть признан обоснованным, поскольку оригинальность исполнения слова «ROSSINI» не меняет его фонетики и семантики, оказывающих превалирующее значение при восприятии обозначения по заявке №2004704295/50 средним российским потребителем.

Установленное фонетическое и смысловое тождество «сильных» элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков обуславливает вывод о сходстве до степени смешения обозначений в целом.

Однородность товаров «банданы (платки); платки шейные; кашне; шали; шарфы», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны, и товаров «одежда, головные уборы», на которые распространяется действие противопоставленной регистрации, достигается за счет нижеследующего.

Платок – предмет одежды – кусок ткани, обычно квадратный, или вязаное изделие такой формы [Толковый словарь русского языка, С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова, М., «АЗЪ», 1993, стр. 537].

Шарф – предмет одежды – полоса ткани или вязаная, надеваемая на шею или плечи, голову [Там же, стр. 925].

Шаль – большой вязаный или тканый платок [Там же, стр. 923].

Кашне – узкий шейный шарф, надеваемый под пальто [Там же, стр. 276].

Таким образом, товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляют собой платки и шарфы и относятся к одежде, что приводит к их соотношению с противопоставленными товарами как вид-род.

Анализируемые товары изготавливаются из одних материалов (ткань или вязаные), рассчитаны на один круг потребителей (покупатели одежды), имеют одно назначение, реализуются зачастую в одних отделах (при этом распространенным является совместная встречаемость платков и головных уборов как сопутствующих товаров, а именно, шапка-шарф, берет-шарф).

Принципиальным при установлении однородности товаров выступает фонетическое и семантическое тождество самих обозначений, усугубляющее возможность возникновения у потребителя представления об едином коммерческом источнике происхождения товаров, снабженных сравниваемыми обозначениями.

Кроме того, коллегией учтен тот факт, что данные группы товаров относятся к товарам широкого потребления, в отношении которых велика вероятность смешения их потребителями за счет сниженной внимательности к маркировке при их приобретении (в частности, в силу невысокой стоимости).

Материалы [1], представленные лицом, подавшим возражение, не опровергают выводов экспертизы, поскольку свидетельствуют о частном случае нарушения исключительных прав на товарный знак в «конкретных условиях специализированной торговой точки».

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает оснований, опровергающих решение экспертизы от 03.06.2005.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 19.09.2005, оставить в силе решение экспертизы от 03.06.2005.