

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, 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 №4520, рассмотрела возражение от 02.10.2008, поданное компанией Джироламо Люксардо С.п.А. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 912485, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №912485 зарегистрирован в международной реестре ВОИС 12.12.2006 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 912485 выполнен в виде этикетки, включающей изобразительный элемент, выполненный в виде архитектурного сооружения, и словесные элементы «LUXARDO», «SAMBUCA», «DEI CESARI» «GIROLAMO LUXARDO» «TORREGLIA PADOVA ITALIA» «LIQUEUR».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 02.07.2008 вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №912485. Заключение по результатам экспертизы мотивировано несоответствием её требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 г. (далее – Закон).

Указанное обосновывается тем, что комбинированный знак по международной регистрации № 912485 сходен до степени смешения со знаками, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ:

- комбинированным знаком со словесным элементом «CESARI» по международной регистрации №854379 с конвенциональным приоритетом от 02.03.2005 в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- словесным знаком «CESARI» по международной регистрации №692342 с приоритетом от 09.03.2005 в отношении товаров 33 класса МКТУ .

Кроме того, все цифры, буквы и слова, за исключением «LUXARDO, DEI CESARI, GIROLAMO LUXARDO» признаны неохраноспособными на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением экспертизы в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 02.10.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- анализ знака по международной регистрации №912485 [1] и противопоставленных знаков № 692342 [2] и № 854379 [3] свидетельствует об отсутствии сходства между ними;

- знак [1] состоит из ряда слов «LUXARDO SAMBUCA DEI CESARI GIROLAMO LUXARDO» (41 звук), а противопоставленный знак [2] из 1 слова «CESARI» (6 звуков), что обуславливает их фонетическое различие;

- отличие в различном восприятии знаков [1] и [2] обусловлено количеством словесных элементов, выполнением ряда слов в знаке [1] буквами красного цвета, а так же наличием в знаке [2] изобразительного элемента;

- противопоставленный знак [2] состоит из слова «CESARI», который является частью фирменного наименования, знак [1] включает словесные элементы «LUXARDO» и «GIROLAMO LUXARDO», которые также представляют собой часть фирменного наименования заявителя, а словесный элемент «DEI CESARI» может быть рассмотрено как часть словосочетания «SAMBUCA DEI CESARI» и может быть переведено как «САМБУКА ЦЕЗАРЕЙ/ КЕСАРЕЙ»;

- на территории Российской Федерации предоставлена охрана знакам UMBERTO CESARI №773572 и знаку ЦЕЗАРЬ №266978;

- знаки [1] и [3] отличаются фонетически за счет разного количества и состава звуков, входящих в словесные элементы сравниваемых знаков;

- разница в графическом исполнении словесных элементов сравниваемых знаков, наличие дополнений словесных и изобразительных элементов приводит к отсутствию их визуального сходства;

- сравниваемые обозначения включают в себя словесные элементы, которые являются частью их фирменного наименования «GIROLAMO LUXARDO»[1] и «CESARI»[3];
- сравниваемые знаки будут восприниматься по-разному «САМБУКА ЦЕЗАРЕЙ ОТ ЛЮКСАРДО ДЖИРОЛАМО»- с одной стороны и «АМАРОНЭ ИЗ ВАЛЬПОЛИЧЕЕЛЛЫ ОТ ДЖЕРАРДО ЧЕЗАРИ» - с другой;
- заявитель сообщает, что он ограничил перечень заявленных товаров 33 класса МКТУ «Ликеры самбука»(копия письма в ВОИС с переводом-аннотацией);
- заявителем представлено письмо от правообладателя противопоставленных товарных знаков, в котором он дает свое согласие на предоставления охраны международной регистрации № 912485 на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «Ликеры самбука» .

С учетом изложенного в возражении выражена просьба отменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 912485.

К возражению приложены следующие документы:

- копии публикаций товарных знаков на 3 л;[4]
- копии страниц итальянско-русского словаря на 3 л. ;[5]
- оригинал письма-согласия с переводом- аннотацией на 2 л.;[6]
- копия заявления в ВОИС с переводом-аннотацией на 4 л.[7]

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.12.2006) международной регистрации № 912485 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Анализ знака по международной регистрации № 912485 показал, что комбинированный знак по международной регистрации №912485 представляет собой этикетку квадратной формы, обрамленную витиеватой рамкой. На светлом фоне в верхней части расположено слово «LUXARDO», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами красного цвета, под ним расположен рисунок триумфальной арки, ниже расположены

слова: «Sambuca», «DEI CESARI», выполненные стандартным шрифтом, буквами красного цвета, а также обозначение «GIROLAMO LUXARDO», выполненное стандартным шрифтом буквами черного цвета, заглавными буквами; в нижней части знака расположены элементы, характеризующие товар, а именно: указание на место производства товаров (TORREGLIA Padova Italie), видовое наименование товаров (LIQUEUR) и другие характеристики товаров, которые являются неохраняемыми; словесное обозначение «Sambuca» также является неохраняемым элементом, т.е. является указанием на вид товара (самбука-это анисовый ликер) и недоминирующие описательные элементы, входящие в состав знака, а именно, все буквы, цифры.

Правовая декламация всех элементов за исключением «LUXARDO, DEI CESARI, GIROLAMO LUXARDO» правомерна, поскольку они представляют собой характеристики товаров.

Противопоставленный знак [3] по международной регистрации №854379 выполнен в виде прямоугольной этикетки, включающей словесный элемент, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита «CESARI», в нижней части которой выполнен изобразительный элемент, напоминающий герб.

Противопоставленный словесный знак [2] по международной регистрации «CESARI» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В результате анализа на тождество и сходство знака [1] и противопоставленных знаков [2] и [4], установлено, что они включают в себя словесный элемент «CESARI». Признак

фонетического вхождения одного обозначения в другое обуславливает сходство сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, что и было правомерно отмечено в решении Роспатента от 02.07.2008.

Однако, владелец противопоставленных международных регистраций в своем письме от 25.09.2008 [6] выразил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 912485 и на его использование в отношении следующих товаров 33 класса МКТУ: «Sambuca liqueurs», («Ликеры самбука»).

Учитывая указанное, внесены изменения в перечень товаров, приведенный в международной регистрации, о чем свидетельствует предоставленная им распечатка из базы данных ROMARIN [8].

Вместе с тем следует отметить, что сравниваемые знаки имеют и ряд очевидных различий, в первую очередь по визуальному, а также по фонетическому и семантическому факторам сходства. Также, следует принять во внимание, что сравниваемые знаки, являясь сходными до степени смешения, тем не менее идентифицируются через разные словесные элементы, которые представляют собой части фирменных наименований их владельцев, а именно, противопоставленные знаки - через словесный элемент «CESARI», а знак по международной регистрации №912485- «LUXARDO».

Учитывая, что в сопоставляемых знаках элемент «CESARI» носит разный характер с точки зрения степени индивидуализирующей нагрузки в знаках, коллегия приходит к

выводу о возможности принятия во внимание представленного письма-согласия.

Таким образом, анализ всех фактических обстоятельств показал, что оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №912485 не имеется.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

**удовлетворить возражение от 02.10.2008, отменить решение от 02.07.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №912485 с исключением из правовой охраны всех цифр, букв и словесных элементов, за исключением «LUXARDO», «DI CESARI», «GIROLAMO LUXARDO»:**