

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 25.10.2005, поданное компанией FRANCO FERRARI S.R.L., Италия, на решение экспертизы от 14.07.2005 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №821172, при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №821172 с приоритетом от 22.09.2003 является компания FRANCO FERRARI S.R.L., Италия (далее — правообладатель).

Правовая охрана знака по международной регистрации №821172 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Решение экспертизы от 14.07.2005 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №821172 мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Экспертизой установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров знаками по международным регистрациям:

- №681430А [1] с приоритетом от 09.07.1997;

- №669583А [2] с приоритетом от 24.01.1997;

- №649112А [3] с приоритетом от 29.12.1995;
- №542146А [4] с приоритетом от 27.09.1989;
- №500739А [5] с приоритетом от 03.10.1985;
- №486294А [6] с приоритетом от 23.03.1984;
- №439781 [7] с приоритетом от 13.06.1978.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.10.2005 выражена просьба об отмене решения экспертизы от 14.07.2005.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- по мнению заявителя, противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением;
- заявленное обозначение представляет собой факсимиле подписи Франко Феррари, являющегося известным итальянским модельером и основателем компании заявителя;
- подпись выполнена в очень оригинальной манере, причем написание букв таково, что обозначение может быть прочитано по-разному, а не только как FRANCO FERRARI;
- если предположить, что заявленное обозначение однозначно читалось бы как FRANCO FERRARI, то и в этом случае его отличие от противопоставленных знаков очевидно;
- сравниваемые знаки отличаются фонетически (по сравнению с противопоставленными знаками заявленное обозначение содержит дополнительное слово FRANCO) и визуально (визуальные отличия выражены в различном написании словесных элементов, наличии изобразительных элементов в противопоставленных знаках);
- слово FERRARI является распространенной итальянской фамилией (в подтверждение этого факта заявитель прилагает копии страниц итальянского телефонного справочника, на которых представлены данные

о 5812 персонах, имеющих такую фамилию), в виду чего фамилия Ferrari сама по себе не может однозначно указывать только на одного человека;

- однако прибавление к фамилии человека его имени индивидуализирует конкретного человека и не позволяет спутать его с другим лицом;

- также и товарный знак, содержащий имя и фамилию конкретного, причем известного в отношении заявленных товаров человека, позволяет четко идентифицировать производителя маркированных им товаров;

- учитывая оригинальность графического исполнения заявленного обозначения, спутать сравниваемые знаки невозможно;

- слова FRANCO FERRARI являются частью фирменного наименования компании заявителя, основанной 13.10.1978, то есть ранее приоритета противопоставленных знаков;

- сопоставляемые обозначения были зарегистрированы в отношении однородных товаров в качестве товарных знаков в Италии, где знаки мирно сосуществуют;

- правообладатель противопоставленных знаков является производителем спортивных автомобилей, выпускаемых в ограниченном, в силу специфики товара, количестве, а не как серьезный производитель различных видов одежды и текстиля, в отношении которых заявлен знак по международной регистрации №821172.

На основании вышеизложенных доводов правообладатель просит пересмотреть решение экспертизы и предоставить правовую охрану международной регистрации №821172 на территории Российской Федерации для всех товаров 24 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

К возражению приложены материалы на 45 страницах на иностранном языке, которые не сопровождаются переводом на русский язык [8].

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении от 25.10.2005, 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 приоритета международной регистрации №821172 (22.09.2003) правовая база для оценки его охраноспособности включает отмеченные выше Закон, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 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 (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Анализ знака по международной регистрации №821172 показал следующее.

Рассматриваемое обозначение является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение соединенных между собой буквенных элементов, подчеркнутых прямой линией. По начертанию буквенные знаки выполнены трудно прочитываемым шрифтом, ассоциирующимся с рукописным, что обуславливает восприятие рассматриваемого обозначения в качестве факсимиле подписи. При этом исполнение букв в оригинальной графической манере дает качественно иной уровень восприятия этого элемента, что не позволяет однозначно идентифицировать его как словосочетание «FRANCO FERRARI». Указанное обстоятельство дает основание считать доминирующей в обозначении именно графическую составляющую.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя других лиц знаков [1-7].

Противопоставленные знаки, как словесные [1-2], так и комбинированные [3-7], включают словесный элемент «FERRARI», выполненный стандартным [2] и оригинальным [1, 3-7] шрифтом буквами латинского алфавита. В комбинированных обозначениях над словесным элементом расположено стилизованное изображение лошади.

Ввиду утраты обозначением словесного характера, Палата по патентным спорам считает некорректным его сопоставление со знаками [1-7], в которых доминирующим является словесный элемент «FERRARI», на предмет сходства знаков в целом.

В связи с изложенным, нет необходимости проведения анализа однородности рассматриваемых знаков.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №821172 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.10.2005, отменить решение экспертизы от 14.07.2005 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №821172.