

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 26.07.2010. Данное возражение подано фирмой «Fondazione UCIMU», Италия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 976577, при этом установлено следующее.

Знак с конвенционным приоритетом от 17.10.2007 был зарегистрирован Международным бюро ВОИС 27.03.2008 № 976577 в отношении услуг 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

Знак является комбинированным и содержит словесные элементы «FONDAZIONE UCIMU», «UCIMU», выполненные в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Второй словесный элемент вписан в горизонтально-ориентированный ромб с закругленными углами.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.04.2010 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 976577 для всех заявленных услуг 35 и 41 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Решение обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 35 и 41 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- знаком по международной регистрации № 621286, приоритет 18.02.1994,

«CEU CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU S.P.A.», Италия [1];

- знаком по международной регистрации № 858646, приоритет 06.04.2005, «U.C.I.M.A. UNIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE AUTOMATICHE PER IL CONFEZIONAMENTO E L'IMBALLAGGIO», Италия [2].

В Палату по патентным спорам 26.07.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 976577, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем были получены письма-согласия от владельцев противопоставленных знаков;

- с учетом фонетических и визуальных отличий знаков заявитель считает, что письма-согласия могут быть приняты во внимание;

- письма-согласия представлены с учетом изменения адреса компании владельца знака [2] (сведения об изменении адреса подтверждаются протоколом общего собрания компании).

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- копии предварительного и окончательного решений Роспатента {1};

- письмо-согласие от владельца международной регистрации № 621286 с переводом {2};

- письмо-согласие от владельца международной регистрации № 858646 с переводом {3};

- копия протокола общего собрания с переводом {4}.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 976577 в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (17.10.2007) международной регистрации № 976577 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных до степени 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 и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в пункте 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 заявленном обозначении.

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации № 976577 является комбинированным и содержит словесные элементы «FONDAZIONE UCIMU», «UCIMU», выполненные в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Второй словесный элемент вписан в горизонтально-ориентированный ромб с закругленными углами. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении услуг 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и содержит словесные элементы «bi mi», «UCIMU», помещенные в горизонтально-ориентированный прямоугольник с закругленными углами. Элемент «bi mi» выполнен в две строки оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Второй словесный элемент «UCIMU» расположен над буквой «u» и вписан в горизонтально-ориентированный ромб с закругленными углами. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным и содержит словесный элемент «UCIMA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Над словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения раскрытой коробки. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в белом, черном и оранжевом цветовом сочетании в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ.

В ходе сравнительного анализа обозначений было установлено следующее.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что все слова «FONDAZIONE/UCIMU/UCIMA» не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными, следовательно, не представляется возможным провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного [1] знаков показал, что они содержат в своем составе фонетически и графически тождественный элемент «UCIMU» (вписанный в горизонтально-ориентированный ромб с закругленными углами элемент), что обуславливает вывод о сходстве знаков.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного [2] знаков показал, что они содержат в своем составе фонетически близкие элементы «UCIMU», «UCIMA», имеющие одно и то же количество звуков (5 звуков), близкий состав согласных и гласных звуков и тождественную начальную часть (UCIM), что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков.

Услуги 35 и 41 классов МКТУ, приведенные в перечнях всех сопоставляемых знаков (услуги по продвижению товаров, организации ярмарок и рекламе, услуги по образованию и проведению научных и деловых встреч), однородны, поскольку имеют одно назначение.

Сходство знаков и однородность услуг заявителем не оспаривается.

Таким образом, знак по международной регистрации № 976577 и противопоставленные ему товарные знаки [1, 2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 и 41 классов МКТУ. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Вместе с тем, 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 данным обстоятельствам относится то, что владельцы противопоставленных знаков [1, 2] дали свои согласия {2, 3} на использование и регистрацию знака по международной регистрации № 976577, в том числе в отношении заявленных услуг 35 и 41 классов МКТУ. Кроме того, владельцем знака [1] в письме-согласии указано, что он является родственной заявителю компанией.

Учитывая, что знак по международной регистрации № 976577 и противопоставленные знаки [1], [2] являются сходными, а не тождественными, предоставление согласия учтено Палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 26.07.2010.

С учетом изложенных обстоятельств нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 976577 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.07.2010, отменить решение Роспатента от 27.04.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №976577 в отношении услуг 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ.