

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 (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, рассмотрела возражение от 16.10.2009, поданное компанией СЕГАФРЕДО-ДЗАНЕТТИ С.П.А., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака «SEGAFREDO ZANETTI» по заявке №2007728268/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007728268/50 с приоритетом от 12.09.2007 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «SEGAFREDO», «ZANETTI», при этом словесные элементы «SEGAFREDO», «ZANETTI» расположены внутри овала в две строки оригинальным шрифтом, где «SEGAFREDO» - изобретенное слово, не имеющее смыслового значения, выполнено с заглавной буквы, а «ZANETTI» - имя собственное, выполненное шрифтом меньшего размера.

Роспатентом 17.07.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «SEGAFREDO ZANETTI» по заявке №2007728268/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта б статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «SEGAFREDO ZANETTI» сходно до степени смешения с товарным знаком «SEGAFREDO» по свидетельству №337863 [1], ранее зарегистрированным на имя другого лица для однородных товаров 30 класса МКТУ, и тождественно словесным элементам «SEGAFREDO ZANETTI», входящим в состав ранее заявленного на регистрацию товарного знака на имя другого лица обозначения «SEGAFREDO ZANETTI ESPRESSO» по заявке №2007728262/50 [2] для однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 16.10.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель указывает, что им получено письменное согласие лица, выступающего в качестве заявителя по противопоставленной заявке №2007728262/50 [2], на регистрацию и использование товарного знака по заявке №2007728268/50 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения, которая является родственной компанией заявителя. Кроме того, заявитель полагает, что сходство заявленного обозначения и противопоставленного обозначения [2] отсутствует, поскольку сравниваемые обозначения имеют некоторые фонетические и визуальные отличия.

В возражении также приведены доводы, согласно которым заявленное обозначение «SEGAFREDO ZANETTI» и противопоставленный товарный знак «SEGAFREDO» [1] различаются по всем критериям сходства, в силу чего сделан вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

К возражению приложен оригинал письма согласия с переводом на русский язык [3].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты (12.09.2007) поступления заявки №2007728268/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от

23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (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 абзацев первого, второго и четвертого пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) 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).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (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.

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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту 14.10 Правил в случае, если разными заявителями поданы заявки на сходные до степени смешения товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, имеющие одну и ту же дату поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, считается, что более ранний приоритет имеет та заявка, по которой доказана более ранняя дата ее почтовой отправки, а в случае поступления заявок непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности через «окно» без использования почтовой доставки более ранний приоритет имеет та заявка, которая имеет более ранний десятичный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение «SEGAFREDO ZANETTI», в котором словесные элементы «SEGAFREDO», «ZANETTI» расположены внутри овала в две строки, при

этом слово «SEGAFREDO» выполнено оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с размером букв существенно превышающем размер букв в слове «ZANETTI», располагающемся под словом «SEGAFREDO». Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает словесный элемент «SEGAFREDO», что обусловлено как более крупным размером шрифта в этом слове, так и его центральным расположением в композиции, более удобным для восприятия потребителем.

Противопоставленный товарный знак ««SEGAFREDO» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] определено на основании фонетического тождества словесных элементов «SEGAFREDO», занимающих доминирующее положение в сравниваемых обозначениях, играющих в них основную индивидуализирующую роль.

Однородность части товаров 30 МКТУ (сахар, рис, тапиока (маниока), саго; мука и зерновые продукты, хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, сладости, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы, соусы (за исключением заправок для салатов), специи; пряности; пищевой лед), в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и товаров 30 класса (горчица; мука; лед для охлаждения, лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мед; мороженое; специи; подливки мясные; приправы; продукты зерновые; пряности; сахар; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; таблетки дрожжевые; уксус; хлеб; хлеб из пресного теста), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], установлена на основании критериев однородности, изложенных в пункте 14.4.3 Правил, в

силу принадлежности их к одному виду товаров, их одинаковым назначением, взаимозаменяемостью или взаимодополняемостью, одинаковыми условиями реализации и одним кругом потребителей и в возражении не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленным товарным знаком, несмотря на некоторые визуальные отличия, что позволяет сделать вывод о его сходстве до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленное комбинированное обозначение [2] представляет собой композицию из расположенных внутри овала в две строки словесных элементов «SEGAFREDO» и «ZANETTI», тождественную изображению этих элементов в заявленном обозначении. Под овалом внутри прямоугольной рамки с закругленными углами, примыкающей к овалу, оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита выполнено слово «ESPRESSO». Таким образом, противопоставленное обозначение [2] включает в свою композицию заявленное обозначение «SEGAFREDO ZANETTI». Регистрация товарного знака по противопоставленной заявке №2007728268 испрашивается, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ, совпадающих с товарами 30 класса МКТУ, указанными в перечне заявленного обозначения.

Следует указать, что приоритет противопоставленной заявки №2007728262/50 совпадает с приоритетом заявки №2007728268/50 – 12.09.2007. Таким образом, в один и тот же день в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности разными заявителями поданы заявки на сходные до степени смешения товарные знаки в отношении совпадающих товаров 30 класса МКТУ.

Поскольку данные заявки поступили непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности через

«окно» без использования почтовой доставки, согласно пункту 14.10 Правил более ранний приоритет имеет та заявка, которая имеет более ранний десятичный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. противопоставленная заявка №2007728262/50.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007728268/50 следует признать правомерным.

В отношении представленного письма-согласия [3] лица, которое является заявителем по противопоставленной заявке №2007728262/50, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Представленное согласие [3] не устраняет вероятность смешения товарных знаков в результате их использования, при этом высокая степень сходства этих знаков, близкая к тождеству, обусловленная вхождением заявленного обозначения, содержащего элементы, играющие основную роль в индивидуализации товаров, в противопоставленное обозначение [2], а также идентичный перечень товаров 30 класса МКТУ, являющихся товарами широкого потребления и повседневного спроса, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, может привести к введению потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя в случае регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изложенное не позволяет принять во внимание представленное письменное согласие [3] лица, которое является заявителем по противопоставленной заявке №2007728262/50, на регистрацию и использование товарного знака «SEGAFREDO ZANETTI» по заявке №2007728268/50.

В силу изложенного заявленное обозначение «SEGAFREDO ZANETTI» по заявке №2007728268/50 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 16.10.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 17.07.2009.**