

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 №4520, рассмотрела возражение от 27.10.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Дино Риччи», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006713759/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006713759/50 с приоритетом от 24.05.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, указанных в заявке.

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входят графические элементы в виде изображений заглавных букв латинского алфавита «DR» и горизонтальной линии и словесный элемент «DINO RICCI», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Элементы обозначения выполнены в белом цвете на красном фоне.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.07.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ со знаками по международным регистрациям №№ 425373 и 239852, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана на имя другого лица и которые имеют более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве обозначений обусловлен фонетическим фактором.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.10.2008, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 29.07.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявителем не оспаривается вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения до степени смешения в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ со знаком по международной регистрации №425373;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №239852 визуально несходны, так как они производят различное общее зрительное впечатление, обусловленное различием двух букв в словесных элементах, разным внешним видом изобразительных элементов и цветовым исполнением обозначений;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №239852 семантически несходны, так как в заявленном обозначении слово «DINO» вызывает ассоциации со словом «динозавр», а элемент «DR» – с сокращением слова «doctor»;
- 4) товары 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 18 и 25 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам, не являются однородными, так как они относятся к разным родовым группам, имеют разные условия реализации и выполняют разные функции;
- 5) практика патентного ведомства подтверждает довод заявителя о неоднородности сравниваемых товаров;

- б) словесный элемент «DINO RICCI» входит в фирменное наименование, доменное имя и электронный адрес заявителя;
- 7) заявителем реализуется обувь, маркированная заявленным обозначением.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки сведений о регистрациях товарных знаков – на 14 л. [1];
- копии уставных документов заявителя – на 2 л. [2];
- распечатка сведений о доменном имени заявителя – на 1 л. [3];
- справка заявителя об объемах и регионах реализации товара – на 1 л. [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (24.05.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с пунктом 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят графические элементы в виде изображений заглавных букв латинского алфавита «DR» и горизонтальной линии и словесный элемент «DINO RICCI», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Элементы обозначения выполнены в белом цвете на красном фоне.

Следует отметить, что словесный элемент «DINO RICCI» акцентирует на себе внимание и запоминается легче, чем изобразительные элементы. Указанное обуславливает вывод о доминировании в заявленном обозначении данного словесного элемента.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается, согласно возражению, только в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь».

Противопоставленный знак по международной регистрации №425373 с конвенционным приоритетом от 11.05.1976 представляет собой словесное обозначение «NINA RICCI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана указанному знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №239852 с приоритетом от 04.02.1961 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят графические элементы в виде изображений трех человеческих фигур на как бы размытом, «мраморном» фоне и словесный элемент «NINA RICCI», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что словесный элемент «NINA RICCI» достаточно хорошо читаем в знаке, акцентирует на себе внимание и запоминается легче, чем размытые серо-черные изобразительные элементы. Указанное обуславливает вывод о доминировании в знаке данного словесного элемента.

Правовая охрана указанному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и вышеуказанных противопоставленных знаков показал следующее.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически и графически сходные словесные элементы «DINO RICCI» и «NINA RICCI», которые доминируют в них.

Фонетическое сходство данных словесных элементов обусловлено совпадением их фонетической длины, а именно, количества слов (2 слова), слогов (4 слога) и звуков (8 звуков), а также совпадением состава звуков (6 звуков из 8). При этом фонетическая длина сравниваемых словесных элементов настолько значительна, что различие 2 звуков в их составе не оказывает решающего влияния на восприятие данных словосочетаний в целом.

Графическое сходство указанных словесных элементов заключается в том, что они имеют одинаковую визуальную длину, поскольку совпадает количество слов (2 слова) и букв (9 букв), а также у них совпадает состав букв (7 букв из 9). При этом визуальная длина сравниваемых словесных элементов настолько значительна, что различие 2 букв в их составе не оказывает решающего влияния на восприятие данных словосочетаний в целом. Кроме того, они выполнены одинаковым (стандартным) шрифтом заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита.

Различная внешняя форма изобразительных элементов в составе сравниваемых знаков и различное цветовое исполнение знаков не имеют решающего значения при их восприятии в целом ввиду упомянутой выше доминирующей роли словесных элементов «DINO RICCI» и «NINA RICCI».

Словосочетания «DINO RICCI» и «NINA RICCI» являются фантазийными. Поскольку они не обладают семантикой, анализ сходства обозначений по семантическому критерию не может быть проведен.

Вместе с тем, для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

В силу вышеуказанного сравниваемые обозначения ассоциируются между собой в целом.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными.

При этом следует отметить высокую степень сходства этих знаков, принимая во внимание «слабость» входящих в них изобразительных элементов и значительное сходство словесных элементов.

Противопоставленные знаки принадлежат всемирно известному производителю – Дому моды «NINA RICCI» (Франция), владеющему серией различных товарных знаков, узнаваемых по соответствующему элементу «NINA RICCI», положенному в основу этой серии.

Ввиду изложенного принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности одному производителю соответствующих товаров, маркированных сравниваемыми знаками, значительно усиливается.

Таким образом, опасность смешения сравниваемых знаков на рынке товаров с учетом указанных обстоятельств усиливается, поэтому спектр товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, расширяется.

Товары 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам», в отношении которых предоставлена правовая охрана

противопоставленному знаку по международной регистрации №425373, совпадают. Указанное обуславливает вывод об однородности этих товаров.

В силу указанного заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №425373 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ, что заявителем в возражении не оспаривается.

Товары 25 класса МКТУ «обувь», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 25 класса МКТУ «все типы женского белья, трикотажа, чулков, готовой одежды и все изделия одежды», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №239852, относятся к одному и тому же классу МКТУ, имеют одинаковое назначение (защищают тело человека от холода и повреждений) и один и тот же круг потребителей. Наличие высокой степени опасности смешения сравниваемых знаков на рынке товаров, упомянутой выше, позволяет сделать вывод об однородности данных товаров.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №239852 признаются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Относительно приведенных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков [1], следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе, и не предусматривается обязательная регистрация аналогичных знаков. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается в соответствии с нормами права Российской Федерации отдельно в каждом конкретном случае.

Факты вхождения словесного элемента «DINO RICCI» в фирменное наименование, доменное имя и электронный адрес заявителя [2 – 3] не могут

влиять на выводы относительно охраноспособности обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака.

Не относятся к критериям, на основе которых определяется охраноспособность заявленного обозначения, и факты его применения заявителем [4].

С учетом вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими выводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 27.10.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.07.2008.**