

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.02.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №357526, поданное De'Longhi SPA., Италия (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2007704531/50 с приоритетом от 20.02.2007 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.08.2008 за №357526 в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя ООО «Райфорт», Россия (далее – правообладатель). Срок действия регистрации до 20.02.2017.

Товарный знак «DeLonghi» по свидетельству №321160 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Буквы «D» и «L» заглавные, остальные – строчные.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.02.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №357526, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №357526 сходен до степени смешения с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «DeLonghi», ранее зарегистрированных на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ (товарный знак по свидетельству №346588, приоритет от 13.12.2006 – (1); международная регистрация №553211, конвенционный приоритет от 27.02.1990 – (2), международная регистрация №498944, приоритет от 25.03.1985– (3);

- с точки зрения фонетического фактора имеет место тождество звучания, входящих в них словесных элементов «Delonghi»;

- семантически элемент «Delonghi» представляет собой фамилию итальянского происхождения, следовательно, по мнению лица, подавшего возражения, «есть все основания утверждать о смысловом сходстве сопоставляемых знаков»;

- сравниваемые словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, а именно – латиницы, стандартным шрифтом, что дополнительно усиливает существующее между ними сходство;

- часть товаров 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относящихся к родовой группе товаров «чистящие средства, вещества для стирки, химические бытовые препараты и т.п.» однородны товарам 21 класса МКТУ противопоставленного знака (1) «домашняя или кухонная утварь и посуда; расчески и губки; материалы для чистки и уборки; мочалки металлические», поскольку имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей;

- противопоставленный товарный знак (2) охраняется на территории Российской Федерации в отношении товаров 21 класса МКТУ «туалетные принадлежности». Идентичные товары также присутствуют в перечне 03 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- оспариваемая регистрация №357526 ассоциируется с итальянским происхождением изготовителя, поскольку состоит из единственного словесного элемента, представляющего собой итальянскую фамилию;

- лицо, подавшее возражение, считает, что «итальянское происхождение фамилии «Delonghi» должно быть известным для российских потребителей, в силу того, что данная фамилия совпадает с лидирующим мировым брендом в области производства климатической и бытовой техники, отопительных и нагревательных приборов, принадлежащим итальянской компании De'Longhi SPA» и широко представленными на российском рынке;

- предоставление российскому юридическому лицу исключительного права на словесный товарный знак «DeLonghi», который вызывает представление об итальянском происхождении товаров, способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя;

- оспариваемая регистрация приводит к размыванию известного мирового бренда, порождает ложные ассоциации у потребителей.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- распечатка регистраций №357526, №346588, №498944, №553211 из базы данных ФИПС - [1];

- информационные материалы о торговой марке «DeLonghi» из сети Интернет - [2];

- копии страниц из Методических рекомендаций - [3].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №357526 полностью на основании пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (20.02.2007) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке по свидетельству №357526 для рассмотрения возражения от 11.02.2009 включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Согласно пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункта 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, 22.12.2009 поступила просьба об отзыве возражения от 11.02.2009.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по возражению от 11.02.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку «DeLonghi» по свидетельству №357526.