

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, 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 05.10.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2007, поданное фирмой «HAYBER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ», Турция (далее - заявитель), на решение экспертизы по международной регистрации №870522 от 17.05.2007, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации №870522 зарегистрирован в Международном реестре Всемирной организации интеллектуальной собственности 06.04.2005 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

Решением экспертизы от 17.05.2007 заявителю было отказано в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 25 класса МКТУ по мотивам несоответствия указанного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92г., №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Возражение мотивированно тем, что знак «FILPUCCI» по международной регистрации №870522 сходен до степени смешения со знаком «FILPUCCI» по международной регистрации №823120, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 22

и 23 классов МКТУ, однородных, по мнению экспертизы, товарам 25 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №870522.

В возражении от 05.10.2007, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- анализ сходства заявленного и противопоставленного знаков позволяет сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков, главным образом за счет их визуального различия;

- с учетом 4 критериев определения однородности товаров товары 25 класса МКТУ международной регистрации №870522 существенно отличаются от товаров 22 и 23 классов МКТУ противопоставленной международной регистрации №823120, главным образом потому, что товары заявленного обозначения относятся к группе товаров широкого потребления, в то время как товары противопоставленного знака относятся к группе товаров производственно-технического назначения, а именно сырья;

- сферы деятельности заявителя и владельца противопоставленного знака различны, поскольку заявитель является крупным производителем одежды в Турции, а владелец противопоставленного знака выпускает широкий ассортимент сырья для вязания.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «FILPUCCI», по международной регистрации №870522.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Материалы Интернет-сайта www.hayberbazaar.com на 2л.;
2. Материалы Интернет-сайта www.filpucchi.it на 4л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение от 05.10.2007.

С учетом даты приоритета (06.04.2005) международной регистрации №870522 правовая база для оценки охраноспособности знака по указанной международной регистрации включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.4 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международными договорами Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с пунктом (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) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2) (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, 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 принимаются во

внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ материалов международной регистрации №870522 показал, что знак «FILPUCCI» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ словарно-справочной литературы не выявил наличия лексического значения слова «filpucsi».

Отказ в предоставлении правовой охраны указанной международной регистрации на территории Российской Федерации основан на наличии знака по международной регистрации №823120, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного владельца в отношении товаров 22 и 23 классов МКТУ, который представляет собой слово «FILPUCCI», выполненное в оригинальной графической манере строчными буквами латинского алфавита белого цвета с черной обводкой.

Противопоставленный знак зарегистрирован для товаров 22 класса МКТУ: «текстильное волокнистое сырье» и для товаров 23 класса МКТУ: «нити для текстильных целей, а именно для производства трикотажа (чулок)»

Сравнительный анализ знаков по международной регистрации №870522 [1] и по международной регистрации №823120 [2] свидетельствует о сходстве указанных обозначений по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, несмотря на некоторые различия в зрительном восприятии знаков.

Вместе с тем товары, для которых осуществлена международная регистрация знаков [1] и [2], не могут быть признаны однородными, несмотря на то, что товары 25 класса МКТУ могут быть изготовлены из материалов, указанных в 22 и 23 классах МКТУ.

Данный вывод подтверждается тем, что товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне [1], относятся к обобщенному наименованию «одежда», и

определены в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, М., 1999, как «совокупность предметов, которыми покрывают, облакают тело» (с.455), товары 22 класса МКТУ: волокнистое сырье – как «сырые материалы, предназначенные для дальнейшей обработки» (с.785), а товары 23 класса МКТУ: нити текстильные – как «тонко скрученная пряжа» (с.418).

Из приведенных определений следует, что товары 25 класса МКТУ – это готовая продукция, предназначенная для ежедневной носки, в то время как товары 22 и 23 классов МКТУ – представляют собой материалы и сырье, которые требуют дальнейшей обработки, и относятся к группе товаров производственно-технического назначения. Таким образом, очевидно, что сравниваемые товары относятся к товарам разного вида и имеют разное назначение.

Товары 25 класса МКТУ предназначены для широкого круга потребителей готовой продукции, в то время как товары 22 и 23 классов МКТУ – для ограниченного круга потребителей, которые занимаются переработкой сырья и изготовлением продукции.

Следует отметить, что сопоставляемые товары производятся на различных специализированных предприятиях и имеют различные каналы сбыта. Так, первые реализуются через розничную сеть, а вторые – в основном в рамках двусторонних договоров.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне [1], нельзя признать однородными товарам 22 и 23 классов МКТУ, указанным в перечне [2], что обуславливают невозможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю, несмотря на то, что они маркированы сходными товарными знаками.

Из изложенного выше следует, что нет оснований для вывода о несоответствии знака «FILPUCCI» по международной регистрации №870522 требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 05.10.2007, отменить решение экспертизы от 17.05.2007 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «FILPUCCI» по международной регистрации №870522.