

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 18.02.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №894924 знака «ORLANDI», поданное ORLANDI S.P.A., Италия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны знаку с конвенционным приоритетом от 26.10.2005 по международной регистрации №894924, произведенной МБ ВОИС 10.04.2006, на территории Российской Федерации испрашивается сроком на 10 лет на имя ORLANDI S.P.A., Италия (далее - заявитель), в отношении товаров 05, 11, 21, 22, 23, 24 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой словесное обозначение «ORLANDI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.11.2008 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ международной регистрации №894924 знака «ORLANDI». Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому правовая охрана заявленному обозначению по вышеуказанной международной регистрации не может быть предоставлена на территории РФ для всех товаров 21, 24 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками, содержащими словесное обозначение

«orlandi» (международная регистрация №782991, с приоритетом от 03.05.2002 [1], международная регистрация №544358, с приоритетом от 23.10.1989 [2]), ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 21, 24 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.02.2009, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленных международных регистраций [1, 2] досрочно прекращена в отношении товаров 21 и 24 классов МКТУ. В этой связи препятствия для предоставления правовой охраны международной регистрации №894924 в отношении товаров 21, 24 классов МКТУ отсутствуют.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 25.11.2008 и предоставить правовую охрану международной регистрации №894924 знака «ORLANDI» в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о правообладателе [3];
- информация с Интернет – сайта www.wipo.int о международной регистрации №894924 [4];
- предварительный отказ в предоставлении правовой охраны международной регистрации №894924 [5];
- выдержки из нового итальянско-русского словаря [6];
- ответ на предварительный отказ [7];
- письма от 21.05.2008 и 26.09.2008 [8];
- решение об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №894924 [9];
- протоколы заседаний коллегий Палаты по патентным спорам от 22.01.2009 [10].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.10.2009, заявителем были представлены решения Роспатента от 05.03.2009 [11] о досрочном прекращении правовой охраны международных регистраций [1, 2].

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

С учетом даты конвенционного приоритета 26.10.2005 международной регистрации №894924 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму 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 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил 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.

Международная регистрация №894924 представляет собой словесное обозначение, состоящее из слова «ORLANDI», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данной регистрации испрашивается в отношении товаров 05, 11, 21, 22, 23, 24 классов МКТУ.

Противопоставленная экспертизой международная регистрация [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента и словесных элементов «orlandi valentino», выполненных прописными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [1] предоставлена в отношении товаров 03, 08, 09, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27 классов МКТУ.

Противопоставленная международная регистрация [2] представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух словесных элементов «valentino orlandi», выполненных одно под другим прописными буквами латинского алфавита жирным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 14, 24 классов МКТУ.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что они являются сходными, поскольку включают в свой состав фонетически тождественный словесный элемент «ORLANDI».

Отсутствие семантики сравниваемых обозначений не позволяет оценить их с точки зрения семантического критерия сходства. Исследуемые обозначения следует признать графически сходными в силу исполнения словесных обозначений буквами одного алфавита. Учитывая вышеизложенное, обозначения ассоциируются друг с другом в целом за счет фонетического тождества и графического сходства словесных элементов, входящих в их состав.

Учитывая, что сопоставляемые товарные знаки предназначены для маркировки одних тех же товаров 21, 24 классов МКТУ, вывод экспертизы о сходстве заявленного

обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] до степени смешения в отношении однородных товаров 21, 24 классов МКТУ является правомерным.

Вместе с тем, согласно представленным заявителем решениям Роспатента от 05.03.2009 [11] правовая охрана противопоставленных знаков по международным регистрациям [1, 2] досрочно прекращена в отношении товаров 21, 24 классов МКТУ.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, пункта 2 статьи 1248 Кодекса, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Таким образом, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (05.03.2009) правовая охрана противопоставленных знаков [1, 2] была прекращена в отношении однородных товаров, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.02.2009, отменить решение Роспатента от 25.11.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №894924 знака «ORLANDI» в отношении товаров 05, 11, 21, 22, 23, 24 классов МКТУ.