

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс, ГК РФ), 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 01.03.2010, поданное Пейлес ШуСорс Уорлдуайд, Инк., США (далее — заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 27.11.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008701168/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008701168/50 с приоритетом от 21.01.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ – «обувь».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «FIONI», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.11.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «FIONI» является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «FWS FIONA» по международной регистрации №874272 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.03.2010 заявитель выразил свое несогласие вынесенным решением и привел следующие доводы:

- сравниваемые знаки имеют фонетическое, визуальное и смысловое отличия;
- заявитель является крупнейшим производителем обуви, продукция которого известна во многих странах мира.

Кроме того, по мнению заявителя, основанием для регистрации является согласие владельца противопоставленной международной регистрации №874272 на регистрацию товарного знака по заявке №2008701168/50 в отношении товаров 25 класса МКТУ – «обувь».

Указанное Письмо-согласие представлено на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам от 10.06.2010.

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

С учетом даты (21.01.2008) поступления заявки №2008701168/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);
- товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет (подпункт 2).

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только 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.

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

Заявленное обозначение по заявке №2008701168/50 «FIONI» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак по международной регистрации №874272 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из монограммы «FWS», словесного элемента «FIONA» и изображения короны, заключенных в прямоугольную рамку. При этом, словесный элемент «FIONA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, является одним из наиболее значимых элементов знака, так как отчетливо прочитывается и запоминается потребителем.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и графического сходства словесных элементов «FIONI» и «FIONA».

Товары 25 класса МКТУ сравниваемых знаков совпадают.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем, представленное безотзывное согласие правообладателя противопоставленной международной регистрации №874272 на регистрацию в Российской Федерации товарного знака «FIONI» по заявке №2008701168/50 в отношении товаров 25 класса МКТУ – «обувь» устраниет причины для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров

25 класса МКТУ отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

**удовлетворить возражение от 01.03.2010, отменить решение Роспатента
от 27.11.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении
следующих товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г
(511)

25 - обувь.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.