

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 (далее – Правила ППС), зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 28.11.2008, поданное компанией фирмой «FENDI ADELE S.R.L.», Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №332520, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по свидетельству №332520 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.08.2007 за № 332520 для товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ФОКС-ВИЗЕЛ ЛТД., Израиль (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки, оспариваемый товарный знак по свидетельству №332520 является комбинированным и представляет собой прямоугольник голубого (серо-голубого) цвета, разделенный проходящей сверху вниз белой ломанной линией на две центральносимметричные части, слово ВАВУ написано белыми буквами внизу правой части изображения. Словесному элементу ВАВУ не предоставлена самостоятельная правовая охрана.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 332520, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение содержит следующие доводы:

- проведенное сравнение показывает, что у оспариваемого товарного знака по свидетельству №332520 и противопоставленного знака по международной регистрации №426760 совпадают признаки, по которым определяется сходство обозначений (внешняя форма обозначения, обусловленная одинаковым

расположением составляющих его элементов; использование утолщенных печатных букв «F» в обоих обозначениях; наличие симметрии между элементами обозначения);

- компания FENDI ADELE S.R.L. с 1925 г. известна как производитель высококачественных товаров класса «люкс», имеющим репутацию символов престижа и аристократизма среди ценителей моды;

- риск смешения товаров лица, подавшего возражения, и правообладателя увеличивается однородностью товаров 25 класса;

- лицо, подавшее возражение, убеждено, что товары правообладателя товарного знака по свидетельству №332520 потребитель будет воспринимать как товары, выпускаемые лицом, подавшим возражение.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- распечатка международной регистрации №426760;
- распечатка оспариваемого товарного знака с сайта www.fips.ru;
- распечатки с сайтов www.krasota.ru, www.cosmetix.ru, www.fashiontime.ru, www.fashionpeople.ru, www.ktoigde.ru, www.wipo.int.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать неправомерным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 332520 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Заседание коллегии переносилось, ввиду ведущихся переговоров о мирном урегулировании спора между сторонами, в подтверждение чего, лицом, подавшим возражение, была представлена электронная переписка между FENDI и FOX WIZEL, в которую входил договор об урегулировании.

Правообладатель, уведомленный в надлежащем порядке о дате заседании коллегии, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (14.06.2006) 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», введенный в действие 17.10.1992, 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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; с теми видами

обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №332520 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из квадрата синего цвета, на фоне которого расположена ломаная линия белого цвета, и словесного элемента «ВAVY», выполненного в правом нижнем углу квадрата стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Линия вписана в квадрат таким образом, что контуры разделенного ею квадрата образуют геометрические фигуры, повторяющие контуры буквы «F» латинского алфавита.

Основным индивидуализирующим элементом в оспариваемом товарном знаке является изобразительная составляющая, поскольку словесный элемент «ВAVY», представляющий собой описательную характеристику товаров, включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по пункту 1 статьи 7 Закона из-за наличия ранее зарегистрированного на имя другого лица знака по международной регистрации №426760.

Противопоставленный знак представляет собой фигуру, образованную двумя буквами «F» латинского алфавита, выполненными стандартным жирным шрифтом черного цвета и имеющих прямоугольную форму, при этом одна из букв симметрично перевернута. В силу большого размера и оригинального

размещения буквенных элементов обозначение воспринимается как изобразительное.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что композиционное построение элементов, составляющих исследуемые обозначения, имеет признаки сходства, а именно: одинаковая внешняя квадратная форма, одинаковое горизонтальное направление белой полосы, разделяющей буквенные элементы, одинаковое симметричное расположение буквенных элементов.

Таким образом, сопоставляемые товарные знаки сходны, поскольку их изобразительные элементы производят сходное общее зрительное впечатление.

Следует отметить, что при определении сходства изобразительных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений. Именно оно наиболее точно характеризует процесс восприятия и распознавания изобразительных товарных знаков потребителями, которые сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам, оценивая сходство сопоставляемых товарных знаков, руководствовалась производимым этими знаками общим впечатлением, не принимая во внимание незначительные расхождения во внутренних деталях.

Правовая охрана оспариваемому и противопоставленному знакам предоставлена в отношении одних и тех же товаров 25 класса МКТУ. Эти товары совпадают по роду/виду, имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации, что свидетельствует об их однородности.

Принимая во внимание, что анализируемые знаки предназначены для маркировки товаров широкого потребления, в отношении которых степень внимательности потребителей очень мала, вероятность смешения производителей товаров, маркированных сходными товарными знаками (с незначительными различиями), очень высока.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №426760, имеющим более ранний приоритет и принадлежащий другому лицу, в отношении

однородных товаров 25 класса МКТУ, а предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №332520 противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.11.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №332520 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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



(591) голубой (серо-голубой), белый.

(526) BABY.

(511) 35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.