

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, 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 07.08.2008, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное компанией Фенди Аделе С.р.л. Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории РФ товарному знаку по международной регистрации № 864262, при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации № 864262 с приоритетом от 08.08.2005г. была предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь». Владельцем знака по международной регистрации № 864262 является компания «Zhejiang Zhongda Group CO Ltd», A-Section, Zhongda Plaza, Hangzhou Zhejang, 310003, China (далее – правообладатель)

Оспариваемый знак по международной регистрации № 864262 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного обозначения «Sendi» и изобразительного элемента, выполненного в виде квадрата с черным фоном, на котором выполнены симметричные геометрические фигуры в виде шторок.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.08.2008 оспаривается правомерность предоставления на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 864262 комбинированного знака «Sendi» ввиду нарушения требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

- лицо, подавшее возражение, является широко известным итальянским производителем, и российский потребитель воспринимает его товарный знак по международной регистрации 426761 в русском звучании как «ФЕНДИ», вследствие чего он фонетически сходен с оспариваемым товарным знаком, в частности оба обозначения состоят из двух слогов, имеют, 4 совпадающих звука из пяти, что составляет 80 % от общего количества звуков [Ф Е Н Д И] и [С Е Н Д И], имеют практически одинаковый состав гласных и согласных, за исключением первого согласного [Ф] и [С], имеют тождественные слоги «ДИ» и близкие по звучанию «ФЕН» и «СЕН», расположение которых идентично в обоих обозначениях, характеризуются одинаково неопределенным расположением ударного слога будучи иноязычными словами неизвестными российскому потребителю;

- глухой согласный звук «С» в начальной позиции оспариваемого знака является фонетически сходным со звуком «Ф», занимает аналогичное положение в слове, гласные звуки определяют мелодику и обуславливают то насколько легко слово будет запоминаться на слух, рассматриваемые слова, обладая тождественными мелодическими характеристиками, имеют одинаковую степень запоминаемости, что может привести к их смешению при устном способе передачи информации;

- учитывая фонетическое сходство, словесных элементов «Fendi» и «Sendi», один и тот же алфавит, стандартный печатный вид шрифта, незначительное различие в одной начальной согласной рассматриваемые обозначения являются сходными и по зрительному впечатлению;

- отсутствие семантики у сравниваемых товарных знаков снижает степень распознавания объектов по фонетическому и графическому критериям,

соответственно, усиливается сходство товарных знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия;

- владельцы обоих товарных знаков действуют в одном и том же сегменте рынка, продукция предприятий (обувь) является конкурирующей, ориентирована на один и тот же круг потребителей, следовательно, высока вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному и тому же производителю;

- в целях защиты репутации товарного знака «Fendi» на российском рынке лицо, подавшее возражение, предпринимает меры по дополнительной охране путем регистрации серии товарных знаков с этим же словесным элементом;

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- сведения о регистрации товарного знака по международной регистрации № 426761 на 5 л. [1];

- сведения о регистрации знака по международной регистрации № 864262 на 3 л. [2];

- перечень международных регистраций знаков со словесным элементом «Fendi» на 5 л. [3];

- решение по оспариваемому товарному знаку, принятое во Франции, с переводом на 12 л. [4];

- решение по оспариваемому товарному знаку, принятое в Испании, с переводом на 5 л. [5];

- печатные издания и каталоги на 120 л. [6];

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении от 07.08.2008 и о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения, назначенной на 24.04.2009, уведомлением от 11.04.2008. На заседании коллегии правообладатель отсутствовал и своим правом представления отзыва на возражение не воспользовался.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета международной регистрации № 864262 (08.08.2005) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый 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 (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.

В соответствии с требованиями пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 является комбинированным и представляет собой сочетание изображения черно-белого квадрата, содержащего две симметричных геометрических фигуры, как шторы и слово «Sendi», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации № 426761 является словесным и представляет собой слово «FENDI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана оспариваемому и противопоставленному знаку предоставлена в отношении тождественных товаров 25 класса МКТУ «обувь».

По основным факторам звукового сходства, приведенным в п.14.4.2.2(1) Правил, сравниваемые словесные товарные знаки «FENDI» и «Sendi» являются сходными, поскольку характеризуются одинаковым составом гласных звуков и сходным составом согласных, одинаковым числом слогов, расположением тождественных звуков по отношению друг к другу [f-e-n-d-i] и [s-e-n-d-i].

По графическому написанию (печатные буквы), виду используемых шрифтов (стандартные), расположению букв по отношению друг к другу (строчное), алфавиту (латиница) и используемому цветовому сочетанию (черно-белое) следует признать сравниваемые знаки графически сходными.

Отсутствие сведений о смысловых значениях анализируемых знаков позволяет признать их фантазийными, в связи с чем возможность сравнить знаки по семантическому фактору сходства словесных обозначений отсутствует.

Принимая во внимание, что товары «обувь» относятся к категории товаров широкого потребления, в отношении которых степень внимательности потребителей очень мала, вероятность смешения производителей товаров, маркированных сходными товарными знаками (с незначительным различием в одну букву), очень высока.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации № 426761, имеющим более ранний приоритет и принадлежащий другому лицу, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, а предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 864262 противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Дополнительно следует отметить, что вывод о сходстве до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров знаков со словесными элементами «Sendi» и «FENDI» данных лиц подтвержден международной практикой [4, 5], согласно которой патентными ведомствами Франции и Испании по возражениям правообладателя было отказано в предоставлении правовой охраны на территории указанных стран.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 07.08.2008 и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 864262 недействительным полностью.