

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 под № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 18.10.2005 на решение экспертизы о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №819471, поданное фирмой CSP INTERNATIONAL INDUSTRIA CALZE S.P.A, Италия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 819471 с приоритетом от 15.12.2003 испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ сроком на 10 лет.

Федеральным институтом промышленной собственности 14.07.2005 было вынесено решение о предоставлении правовой охраны заявленному обозначению на территории Российской Федерации в отношении части товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне, а именно: bas, bas moulants, collants.

В решении экспертизы отмечено, что на экспертизу представлено словесное обозначение «SANPELLEGRINO», которому противопоставлен словесный знак «SANPELLEGRINO» по международной регистрации № 437041 для однородных товаров 25 класса. При этом фонетическое, семантическое и визуальное сходство знаков заявителем не оспаривается.

В отношении однородности товаров экспертиза отмечает, что под однородными понимаются товары, относящиеся к одному и тому же роду и виду, и создающие у потребителя представление о принадлежности их к одному изготовителю. В рассматриваемом случае товары «articles de bonneterie» (трикотажные изделия) являются однородными товарам противопоставленного знака «верхняя и нижняя одежда из трикотажа».

В соответствии с представленным Договором между владельцами заявленного обозначения и противопоставленного знака заявитель обязуется использовать обозначение «SANPELLEGRINO» только в отношении чулочных изделий, а именно для чулок, колготок, трико.

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с предоставлением правовой охраны международной регистрации № 819471 только в отношении части товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

1. Противопоставленный товарный знак зарегистрирован для таких товаров 25 класса МКТУ, как верхняя и нижняя одежда из ткани, трикотажа и вязаная, включая сапоги, ботинки и домашнюю обувь;

2. Очевидно, что указанные товары принадлежат к различным родовым группам товаров, поскольку они не являются взаимозаменяемыми, имеют разное назначение, изготовлены из различных видов материалов. Функциональные различия рассматриваемых товаров и следующие из них различия внешнего вида не могут вызвать смешения в представлении потребителя о товаре;

3. Чулочные изделия продаются в иных отделах магазинов, чем обувь или одежда, их функциональные и внешние различия, а также разница в цене не повлекут за собой ситуацию их смешения потребителем;

4. Между правообладателем противопоставленного знака и заявителем заключен договор, регулирующий правоотношения сторон и разграничивающий сферы их деятельности.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 819471 для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит основания для удовлетворения возражения.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты поступления заявки 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» 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 от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим)

и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(2) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении 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 заявки свидетельствует о том, что заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «SANPELLEGRINO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявленной международной регистрации противопоставлена международная регистрация № 437041 с приоритетом от 09.05.1978, являющаяся словесной и представляющая собой слово «SANPELLEGRINO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ данных регистраций свидетельствует о наличии между ними сходства до степени смешения по звуковому (тождество звучания) и графическому (исполнение стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита) признакам сходства словесных обозначений. Слово «SANPELLEGRINO» представляет собой фантазийную лексическую единицу, отсутствующую в иностранных языках, использующих латиницу. В этой связи, отсутствие информации о заложенных в основу обозначений понятиях не позволяет Палате по патентным спорам провести анализ по семантическому признаку сходства словесных обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленной международной регистрацией, что не оспаривается заявителем в поданном возражении.

Анализ перечней товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и предоставлена охрана противопоставленной регистрации, показывает следующее.

Правовая охрана противопоставленной регистрации предоставлена в отношении таких товаров как «верхняя и нижняя одежда из ткани, трикотажа и вязаная, включая сапоги, ботинки и домашнюю обувь».

Правовая охрана оспариваемого обозначения испрашивается в отношении таких товаров как, «трикотажные изделия, чулки, трико, колготки».

При этом следует отметить, что противопоставленная международная регистрация содержит позицию «vetements tricots», и переводится как «одежда трикотажная», оспариваемое обозначение содержит позицию «articles de bonneterie» дословно переводящуюся как «изделия, плотно обтягивающие ноги или чулки любого вида». Таким образом, позиция, содержащаяся в

оспариваемом знаке, относится к «чулочным изделиям», являющимся обобщающим по отношению к принятым экспертизой товарам, а именно «чулки, облегающие чулки, колготки». Позиция, содержащаяся в противопоставленной регистрации, относится к «верхней одежде из трикотажа».

Учитывая факт наличия в материалах заявки Договора между владельцами заявленного и противопоставленного обозначений, в соответствии с которым заявителю предоставляется право использовать обозначение «SANPELLEGRINO» в отношении «чулочных изделий, а именно для чулок, колготок, трико» Палата по Патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану заявленному обозначению, в том числе и в отношении товара «articles de bonneterie».

Таким образом, проведенный анализ позволяет Палате по патентным спорам удовлетворить поданное возражение.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.10.2005, изменить решение экспертизы от 14.07.2005 и предоставить международной регистрации № 819471 правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса «articles de bonneterie, bas, bas moulants, collant».