

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, 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 25.06.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АВЕР' С-ГРУППА», г.Владимир (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2007712442/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007712442/50 с приоритетом от 27.04.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «RASCHINI», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, стилизованного изображения герба, состоящего из веток, лент, гербового поля с короной, ножницами и катушкой ниток. Над гербом размещена надпись «made to measure». На ленте герба нанесена надпись «сucito a maпо», выполненная буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в белом, желтом, черном, коричневом, бежевом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.03.2009 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг на

основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение компании ООО «Соло Уно» - «RASCHINI», индивидуализирующее товары и услуги указанной компании, однородные товарам и услугам заявленного обозначения. Регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и организации, оказывающей услуги.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству №170861 с приоритетом от 07.06.1996, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.06.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- ссылка на Интернет является не правомерной;
- противопоставленный знак не сходен с заявленным обозначением.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения от 19.03.2009 и регистрации заявленного обозначения по заявке №2007712442/50 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.04.2007) приоритета заявки №2007712442/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002, (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного

знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

Согласно пункту 14.4.2.2. словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

а) Звуковое 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;

- близость состава согласных;

- характер совпадающих частей обозначений;

- вхождение одного обозначения в другое;

- ударение.

б) Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;

- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

в) Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения 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.

г) Признаки, перечисленные в подпунктах а) - в) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.2.4. комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения герба внутри которого размещены изображения ножниц, катушки ниток и короны, герб обрамлен лентой и лавровыми ветками, на ленте размещена надпись «made to measure», в нижней части герба размещена надпись «сucito a mano». В нижней части обозначения расположен словесный элемент «RASCHINI». Правовая охрана испрашивается в белом, желтом, черном, коричневом, бежевом цветовом сочетании.

Решение об отказе в государственной регистрации основано на сходстве заявленного обозначения с ранее зарегистрированным товарным знаком, имеющим более ранний приоритет.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №170861 включает в себя словесные элементы «Rossini», между которыми размещена композиция из двух букв «R», развернутых друг к другу.

Несмотря на то, что сравниваемые обозначения являются комбинированными, основную индивидуализирующую функцию в них выполняют словесные элементы «RASCHINI»/ «Rossini», так как они легче запоминаются, и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они содержат в своем составе словесный элемент [raʃini]/[rosini]. Указанные словесные элементы обладают высокой степенью звукового сходства, ввиду близкого состава согласных звуков [r-ʃ-n]/[r-s-n] и близкого состава гласных [a-i]/[o-i].

Словесные элементы сравниваемых обозначений не имеют словарных смысловых значений, что не позволяет их оценить по семантическому критерию сходства.

Графически обозначения не являются сходными, однако, указанный признак не является определяющим при анализе сходства комбинированных обозначений.

Анализ перечней заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что товары 25 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ последнего представляют собой родовое наименование товаров и услуг, а товары и услуги тех же классов заявленного обозначения – видовое. Следовательно, указанные товары и услуги являются однородными.

Таким образом, фонетическое сходство словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородность товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ определяют ассоциирование знаков в целом, что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг и, следовательно, о правомерности вывода экспертизы.

Что касается довода экспертизы, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и

организации, оказывающей услуги, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

По сведениям из сети Интернет, а также на основании документов, имеющихся в материалах заявки, под обозначением «Raschini» в Москве в одном из крупных торговых центров, а именно в «Новинском пассаже», расположен бутик с одноименным названием, который принадлежит ООО «Соло Уно».

Начиная с 2007 года и по настоящее время во многих журналах о моде и модных тенденциях публикуется информация о бутике «Raschini» (<http://raschini.ru/press/>).

В бутике «RASCHINI» кроме готовых моделей костюмов, сорочек и галстуков, в магазине можно заказать пошив изделий по личным меркам.

Таким образом, принимая во внимание известность коммерческого обозначения «RASCHINI» коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что при маркировке товаров 25 и связанных с ними услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявителя существует высокая вероятность восприятия этих товаров/услуг как происходящих из бутика «RASCHINI».

При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам считает правомерным решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 25.06.2009, оставить в силе решение Роспатента от 19.03.2009 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.