

Палата по патентным спорам 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 17.11.2005, поданное ЗАО «КЕРАМА ЦЕНТР» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку № 289812 по заявке № 2004720564/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «MARAZZI» по заявке № 2004720564/50 с приоритетом от 10.09.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя Закрытого акционерного общества «Ай Пи Про» (далее – правообладатель) за № 289812 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

В возражении, поступившем 17.11.2005 в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 289812 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

— обозначение «MARAZZI» является фирменным названием итальянской фирмы MARAZZI, основанной в 1935 году и являющейся крупнейшим мировым производителем керамической плитки;

— в РФ на имя «Марацци Группо Керамике С.П.А. для товаров 08, 19, 20, 21 и 27 классов зарегистрирован товарный знак «MARAZZI» по свидетельству №110750, приоритет от 29.01.1992 (срок действия регистрации продлен до 29.01.2012г.), а также действует международная регистрация № 739142 знака «MARAZZI TECNICA» с приоритетом от 14.03.2000г. для товаров 19 класса;

— оспариваемый товарный знак полностью совпадает с товарным знаком «MARAZZI», зарегистрированным ранее на имя «Марацци Группо Керамике С.П.А.»;

— обозначение «MARAZZI» однозначно вызывает ассоциацию с производителем керамической плитки – группой MARAZZI, несмотря на то, что правообладатель оспариваемого товарного знака зарегистрировал его не на 19 класс товаров, а на 35 класс услуг;

— действия ЗАО «Ай Пи Про» по регистрации обозначения «MARAZZI» в качестве товарного знака на свое имя можно расценивать как действия, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В возражении изложена просьба о признании правовой охраны товарного знака № 289812 недействительной полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением от 17.11.2005, представил свой отзыв, в котором выразил

несогласие с доводами лица, подавшего возражение, аргументируя его следующим:

— в ходе экспертизы по оспариваемому товарному знаку «MARAZZI» в отношении услуг 35 класса, указанные в возражении товарные знаки не противопоставлялись, поскольку зарегистрированы в отношении товаров, неоднородных услугам, для которых испрашивалась регистрация нашего обозначения;

— данное обстоятельство подтверждает позицию ведомства по вопросу возможности регистрации тождественных и сходных до степени смешения обозначений для неоднородных товаров и услуг, так в качестве примера приводим следующие действующие регистрации, произведенные ведомством: товарный знак «Русское поле» (свидетельство №215720, ООО «КМФ» - для товаров 29, 30 классов МКТУ; свидетельство №219799, ООО «ТД «Мир-2000» - для товаров/услуг 30, 32, 35, 42 классов МКТУ; свидетельство №198386, ООО «Русское поле» - для товаров/услуг 29, 30, 35 и 39 классов МКТУ);

— такая же ситуация прослеживается и в отношении товарных знаков, например, «Город мастеров», «Мастер», зарегистрированных на имя разных лиц в отношении неоднородных товаров, поскольку Закон этого не запрещает;

— приводимые лицом, подавшим возражение, доводы не подтверждают смешение знаков и введение тем самым в заблуждение потребителей, поскольку оспариваемый и указанные в возражении знаки зарегистрированы в отношении неоднородных товаров и услуг;

— регистрируя оспариваемый товарный знак на свое имя, правообладатель действовал во исполнение поручения, полученного согласно договору от 23 августа 2004г., заключенного с компанией Art Design LLC, поэтому его действия нельзя назвать недобросовестными;

— ни правообладатель, ни наш клиент не владели информацией о сфере деятельности компании Марацци Группо Керамике С.П.А. и, регистрируя оспариваемое обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ, ни коим образом не ущемляли его права.

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

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 (09.09.2004) поступления заявки № 2004720564/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого обозначения включает 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 абзацем вторым пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на

которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров, а, следовательно, и шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

В соответствии с абзацем вторым пункта 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 подпункту (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признаётся ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Вышеприведенная норма пункта 3 статьи 6 Закона накладывает запрет на регистрацию обозначений, способных ввести потребителей в заблуждение.

Следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе, воспринимаемое им как несоответствующие действительности сведения о характеристиках, качестве товара либо об изготовителе этого товара. «Способность введения в заблуждение» может быть подтверждена (или опровергнута) только самим рынком, т.е. при реализации товара, обозначенного товарным знаком.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 289812 является словесным и представляет собой словесный элемент «MARAZZI», выполненный заглавными буквами латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме.

Обозначение «MARAZZI» само по себе не содержит ложных или способных ввести в заблуждение сведений, поскольку не является значимым словом какого либо языка, в силу чего не способно указывать на товар/услугу или место его производства, не соответствующее действительности.

Отсутствие в материалах возражения сведений, подтверждающих известность деятельности на рынке в Российской Федерации компании Марацци Группо Керамике С.П.А., производящей товары с использованием обозначения MARAZZI, не позволяет соотнести данное обозначение с этим производителем товаров. Поэтому нет оснований для вывода о том, что использование оспариваемого товарного знака «MARAZZI» по свидетельству №289812 правообладателем в отношении зарегистрированных услуг 35 класса МКТУ способно породить в

сознании потребителя представление о лице, предоставляющем данные услуги, которое не соответствует действительности.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 17.11.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «MARAZZI» по свидетельству № 289812.