

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.12.2007, поданное ООО «Потолок-Арт» (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 09.11.2007 об отказе в регистрации товарного знака «CERUTTI» по заявке №2006711113/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006711113/50 подано 27.04.2006 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 17, 19, 20 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее слово «CERUTTI», расположенное в овале с тонкой черной окантовкой, в верхней части которого расположен графический элемент эмблематического характера в виде белого коня, вокруг которого в хаотическом порядке расположены белые и серые завитки. Выше расположено еще одно изображение коня меньшего размера, от которого в веерном порядке расходятся стилизованные серые листья с белыми мелкими кружочками посередине. Слово «CERUTTI», не имеющее смыслового значения, выполнено в латинице оригинальным шрифтом.

Решением экспертизы от 09.11.2007 было отказано в регистрации товарного знака «CERUTTI» по заявке №2006711113/50 на основании положений пункта 3 статьи 6, пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002

(далее—Закон), и пунктов 2.5.1, 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, и введены в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение включает словесный элемент «CERUTTI», который воспроизводит название известной компании «CERRUTI», в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя другого лица даже применительно к неоднородным товарам способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (услуг).

Кроме того, в решении экспертизы отмечено, что заявленное обозначение «CERUTTI» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «CERRUTI» по международной регистрации №806897 в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

В возражении от 24.12.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав следующее:

- заявитель согласен с тем, что заявленное обозначение «CERUTTI» сходно до степени смешения с противопоставленным знаком «CERRUTI» по международной регистрации №806897 и просит исключить из перечня товаров и услуг товары 20 класса МКТУ;

- утверждение о том, что заявленное обозначение «CERUTTI» воспроизводит (имитация, копирование) название известной компании «CERRUTI», не соответствует действительности, поскольку воспроизведение и копирование означают тождество обозначений (совпадение по всем параметрам);

- утверждение о широкой известности (общеизвестности) фирмы «CERRUTI», не подкрепленное фактами, является голословным и не может служить основанием для предоставления исключительного права на использование части фирменного наименования «CERRUTI» для всех классов и услуг без государственной регистрации;

- в решении экспертизы положения пункта 3 статьи 6 Закона применены незаконно, поскольку при определении ложности или введения в заблуждение использовано сравнение с фирменным наименованием другого производителя, что регулируется пунктом 3 статьи 7 Закона.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать обозначение «CERUTTI» в качестве товарного знака для заявленных товаров 17, 19 и услуг 37 классов МКТУ.

На заседании коллегии были выявлены дополнительные обстоятельства, не учтенные при вынесении решения, а именно: использование в заявленном обозначении распространенной итальянской фамилии «CERUTTI», что может вызывать в сознании потребителя ложные ассоциации с итальянским происхождением товаров и услуг.

Представитель заявителя был ознакомлен с данными обстоятельствами, однако устно выразил свое несогласие с указанным, отметив, что в Российской Федерации зарегистрировано большое количество товарных знаков, представляющих собой иностранные имена и фамилии. Он также отметил, что ему неизвестно о каких-либо связях заявителя с Италией.

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

С учетом даты (27.04.2006) подачи заявки №2006711113/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что 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. При этом обозначение признается ложным или

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

В соответствии с требованиями пункта 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, 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.

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 (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав 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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «CERUTTI», который расположен внутри овала с тонкой черной окантовкой. В верхней части овала расположен изобразительный элемент в виде эмблемы, включающей изображение коней, завитков и расходящихся в веерном порядке стилизованных листьев с белыми мелкими кружочками. Слово «CERUTTI» выполнено заглавными буквами латинского алфавита шрифтом, близким к стандартному, с белой окантовкой.

Несмотря на то, что слово «CERUTTI» отсутствует в лексических словарях основных европейских языков, оно будет восприниматься как имеющее итальянское происхождение, поскольку фонетически воспроизводит фамилию основателей известной фирмы «CERRUTI 1881», а также фамилию владельца противопоставленной международной регистрации №806897 Antonio Cerruti.

Заявленное обозначение также совпадает с распространенной в Италии фамилией Cerutti. О том, что фамилия Cerutti является распространенной в Италии и положена в основу ряда наименований итальянских фирм, свидетельствуют результаты поиска в поисковых системах Яндекс и Рамблер сети Интернет по ссылке «Cerutti» ([www.tkastrey.ru/brands/cerutti.html](http://www.tkastrey.ru/brands/cerutti.html); [www.ceruttiservice.com](http://www.ceruttiservice.com); [www.ceiling-show.ru/cerutti](http://www.ceiling-show.ru/cerutti)). Дополнительным свидетельством распространенности этой фамилии, в частности, может служить регистрация в Российской Федерации товарного знака «Cerutti» на имя Оффичине Мекканиче Джиованни Черутти, Италия (свидетельство №311672).

Таким образом, в сознании российского потребителя слово «CERUTTI» может ассоциироваться с итальянским происхождением товаров 17 и 19 классов и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в частности, с итальянской технологией монтажа натяжных полков, стен и т.д. Следует указать, что репутация Италии как производителя высококачественных строительных и отделочных материалов и технологий их использования в

строительстве и ремонте в России достаточно высока, что усиливает вероятность возникновения такой ассоциации.

Заявитель не представил каких - либо материалов, подтверждающих, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение произведенных им товаров и услуг.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В связи с тем, что заявитель ограничил перечень товаров, исключив из него все товары 20 класса МКТУ, проведение анализа на тождество и сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком по международной регистрации №806897, т.е. на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, представляется нецелесообразным.

Вместе с тем, необходимо отметить, что вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения «CERUTTI» требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, основанный на его фонетическом тождестве с частью фирменного наименования «CERRUTI 1881», нельзя признать обоснованным, поскольку указанная фирма приобрела известность на территории Российской Федерации в отношении ограниченного круга товаров, относящихся к дорогостоящим предметам роскоши, не являющихся однородными с товарами производственного назначения, к которым относятся товары 17, 19 и услуги 37 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2006711113/50, в связи с чем нет оснований полагать, что заявленное обозначение будет порождать в сознании потребителя представление о том, что маркированные этим знаком товары изготовлены, а услуги оказаны фирмой «CERRUTI 1881».

Кроме того, заявленное обозначение «CERUTTI» не является тождественным (совпадающим во всех элементах) части фирменного наименования «CERRUTI 1881», при этом указанное фирменное наименование не получило на территории Российской Федерации статус общеизвестного

товарного знака, уже ранее зарегистрированного, правовая охрана которого распространяется также и на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 24.12.2007, изменить решение экспертизы от 09.11.2007 и отказать в регистрации товарного знака «CERUTTI» по заявке №2006711113/50.**