

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, 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 10.12.2008, поданное компанией Пжедщемберство Продукційно-Хандлово-Услугове МОДЕКСТИЛ ЯНУШ ДРЕЛА, Польша (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации № 900583, при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации № 900583 знака с приоритетом от 29.08.2006г. была предоставлена в отношении товаров 24 класса МКТУ, указанных в перечне. Владельцем знака по международной регистрации № 900583 является компания ЕТ "KASABLANCA-SUNAY ILYAZ", Болгария (далее – правообладатель).

Оспариваемый знак по международной регистрации № 900583 представляет собой словесное обозначение «FRANCO FERUCCI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.12.2008 оспаривается правомерность предоставления на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 900583 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 обладателем исключительного права на территории РФ словесного знака «FRANCO FERUZZI» по международной регистрации №786652 в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- оба знака содержат словесные элементы, принадлежащие лексике итальянского языка и произносятся как «FRANCO FERUZZI» - ФРАНКО ФЕРРУЦЦИ и «FRANCO FERUCCI» - ФРАНКО ФЕРРУЧЧИ, что свидетельствует о их фонетическом сходстве;

- учитывая фонетическое сходство, словесных элементов, один и тот же алфавит, стандартный печатный вид шрифта, рассматриваемые обозначения являются сходными и по зрительному впечатлению;

- первое слово в словосочетаниях «FRANCO FERUCCI» и «FRANCO FERUZZI» представляет собой итальянское мужское имя, а второе – итальянскую фамилию, при этом написание «... FERUCCI» является вариантом транслитерации итальянской фамилии «FERUZZI» на другой язык, что позволяет сделать вывод о сходной до степени смешения семантики у сравниваемых знаков;

- лицо, подавшее возражение, считает, что товары 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана его знаку по международной регистрации №786652, являются корреспондирующими товарам 24 класса МКТУ оспариваемого международного знака №900583, так как товары могут реализовываться через одного и того же оператора на рынке текстильной продукции, что может привести к смешению товарных знаков, используемых для маркировки продукции.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- сведения о регистрации знака по международной регистрации № 786652 [1];
- сведения о регистрации знака по международной регистрации № 900583 [2];
- сведения из Интернет [3];
- выдержки из Толкового словаря В. Даля [4];
- Информация об Альянсе «Русский текстиль» [5];
- Информация о группе предприятий «Анастасия» [6];
- Информация о компании «Евротекстиль» [7].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану на территории РФ знака по международной регистрации № 900583 недействительной полностью.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении от 10.12.2008 и о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения, назначенной на 17.07.2009, уведомлением от 18.02.2008. 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 неубедительными.

С учетом даты приоритета международной регистрации № 900583 (29.08.2006) 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.

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 знак по международной регистрации №900583 является словесным и представляет собой сочетание «FRANCO FERUCCI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №786652 является словесным и представляет собой словосочетание «FRANCO FERUZZI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ по признакам сходства словесных обозначений оспариваемого «FRANCO FERUCCI» и противопоставленного «FRANCO FERUZZI» знаков свидетельствует об их высокой степени сходства.

Так, по основным факторам звукового сходства, приведенным в п.14.4.2.2(1) Правил, сравниваемые словесные знаки являются сходными, поскольку характеризуются одинаковым составом гласных звуков и сходным составом согласных, одинаковым числом слогов, расположением тождественных звуков по отношению друг к другу [«F-R-A-N-C-O F-E-R-U-CC-I»] и [«F-R-A-N-C-O F-E-R-U-ZZ-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.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях оспариваемого и противопоставленных знаков, показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении товаров 24 класса МКТУ: текстиль и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; покрывала и скатерти.

Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ: одежда, обувь, головные уборы.

Сравниваемые товары относятся к разным родовым группам, не имеют общих признаков и используются по разным назначениям. Изложенное не позволяет признать товары, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные знаки, однородными (однородный - относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию. См. С.И. Ожегов. Толковый словарь русского языка., М., 1992).

В силу функциональных особенностей таких товаров, как «покрывала, скатерти», их производитель не может быть конкурентом производителю, например, обуви и одежды, поскольку сравниваемые товары не являются взаимозаменяемыми для потребителя.

Функциональные различия и следующие из них различия внешнего вида, естественно, не могут вызвать смещения у потребителя в представлении о товаре. Поэтому наличие сходной маркировки на товарах не повлечет ситуацию, когда покупатель вместо необходимой ему одежды, например, пальто, приобретет, например, портьерное полотно или скатерть.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что правовая охрана знаку по международной регистрации №900853 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 10.12.2008 и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 900583.**