

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 17.02.2006, поданное компанией Campragna & C. S.p.A., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №481269 комбинированного знака «A. CARACENI», при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №481269 комбинированного знака «A. CARACENI» была предоставлена с даты внесения в МБ ВОИС заявления о территориальном расширении действия международной регистрации на территорию Российской Федерации (14.09.200) в отношении товаров 03 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

Оспариваемый знак по международной регистрации №481269 является комбинированным и состоит из сочетания буквы «А» и словесного элемента «CARACENI», разделенных точкой, выполненных заглавными буквами латинского алфавита шрифтом, близким к стандартному, и расположенного над ними изобразительного элемента в виде стилизованного рисунка ножниц с вертикально ориентированными раздвинутыми концами.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.02.2006, в котором выражено мнение о том, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №481269 комбинированного знака «A. CARACENI» произведено в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002, введенного в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем большого числа товарных знаков, содержащих словесные элементы DOMENICO CARACENI/ D.CARACENI/ CARACENI и/или изображение ножниц, которые зарегистрированы во многих странах мира;

- лицо, подавшее возражение, использует свой товарный знак с 1913 года, благодаря чему к середине прошлого века данное изображение приобрело международную известность и с этого времени началась регистрация данного изображения по всему миру;

- на основании статьи 6^{bis} Парижской конвенции по охране промышленной собственности товарные знаки, которые приобрели международную известность как общеизвестные, должны быть предметом защиты и охраны во всех странах, являющихся участниками данной конвенции (даже если не существует специальной регистрации в рассматриваемой стране), поэтому вышеуказанные товарные знаки со словесными элементами DOMENICO CARACENI/ D.CARACENI/ CARACENI и/или изображением ножниц, принадлежащие лицу, подавшему возражение, которые, вне сомнений, являются такими знаками, должны охраняться в России, включая и такой путь, как предотвращение незаконной регистрации сходных до степени смешения обозначений (таких как оспариваемый международный товарный знак);

- кроме того, существует большое количество зарегистрированных, в том числе в России, товарных знаков, содержащих слова GIANNI CAMPAGNA и графический элемент в форме ножниц, расположенный над этими словами, которые используются лицом, подавшим возражение, в качестве лицензиата, и которые могут быть смешаны с оспариваемым международным товарным знаком;

- международная регистрация № 481269 знака «A. CARACENI» является одним из обозначений, которые широко оспариваются во многих странах лицом, подавшим возражение, при этом в ходе разбирательств, предпринятых лицом, подавшим возражение, в Италии еще в середине прошлого века было установлено, что право на использование фамилии CARACENI в товарных знаках имеет только лицо, подавшее возражение, а правообладатель оспариваемой регистрации не имеет права использовать в своих товарных знаках указанную фамилию и изображение ножниц;

- обозначение CARACENI, используемое в составе словосочетания DOMENICO CARACENI (или D.CARACENI) с 1913 года и признанное во всем мире в области моды одежды, ассоциируется в сознании потребителя только с компанией лица, подавшего возражение, и ни с какой другой;

- реклама продукции с использованием товарных знаков, содержащих элементы DOMENICO CARACENI/ D.CARACENI/ CARACENI и/или изображение ножниц, а также информация о них публиковались и публикуются в ведущих журналах мира, став несомненным символом престижа, элегантности, высочайшего качества в области высокой моды, эти знаки выделяют эксклюзивную одежду, ассоциируются с высоким уровнем качества, мастерства и, соответственно, с высокой ценой;

- существование оспариваемой международной регистрации № 481269 может существенно подорвать текущую и будущую деятельность на российском рынке, а также дискредитировать репутацию лица, подавшего возражение, как производителя товаров только высочайшего уровня качества.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны международной регистрации №481269 товарного знака «A. CARACENI» недействительной полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- копия оспариваемой регистрации [1];

- копии заявок и регистраций лица, подавшего возражение, содержащих элементы DOMENICO CARACENI/ D.CARACENI/ CARACENI и/или изображение ножниц (без перевода на русский язык) [2];

- копии заявок и регистраций лица, подавшего возражение, содержащих элементы GIANNI CAMPAGNA и графический элемент в форме ножниц (без перевода на русский язык) [3];

- копии печатных публикаций с рекламой продукции, маркированной знаками со словесными элементами GIANNI CAMPAGNA, DOMENICO CARACENI/ D.CARACENI/ CARACENI и графическим элементом в форме ножниц, в том числе без перевода на русский язык [4];

- копии платежных документов (без перевода на русский язык)[5].

Правообладателю и его представителю в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии с приложением копии возражения, однако правообладатель отзыва по мотивам возражения не представил и участия в заседании коллегии Палаты по патентным спорам не принял.

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

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 расширения действия международной регистрации № 481269 знака «A. CARACENI» на территории Российской Федерации (14.09.2004) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (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, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт (14.4.2) Правил).

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Как указано выше, международная регистрация № 481269 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «A. CARACENI», выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде ножниц с вертикально ориентированными разведенными концами.

В возражении не указаны номера регистраций товарных знаков, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, однако из представленных материалов [3] следует, что на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана международной регистрации № 692300

комбинированного знака со словесными элементами «GIANNI CAMPAGNA» и изображением ножниц, между разведенными концами которых расположена композиция, состоящая из переплетенных букв «С» и «А», с приоритетом от 15.01.1998 в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 25 классов МКТУ. Правообладателем указанной регистрации является компания GIOVANNI CAMPAGNA, 5, P.zza S. Babila, I- 20122 MILANO, Italie.

Анализ оспариваемой международной регистрации № 481269 и вышеуказанной регистрации № 692300 показал отсутствие между ними сходства.

Основными доминирующими элементами в композиции сравниваемых комбинированных знаков являются словесные элементы «A. CARACENI» и «GIANNI CAMPAGNA», которые не имеют сходства ни фонетически, ни семантически, ни визуально.

Анализ общей композиции знаков показал сходство идей, положенных в ее основу (словесные элементы и расположенный над ними изобразительный элемент в виде ножниц), однако следует указать, что изображения ножниц в сравниваемых знаках существенно различаются, поскольку в оспариваемом знаке ножницы только обозначены контурной линией, в то время, как в международной регистрации № 692300 ножницы имеют иную форму, обозначены черным цветом и включают композицию из переплетенных букв «С» и «А», расположенную между разведенными концами ножниц.

Указанное определяет различие в общем зрительном впечатлении, которое сравниваемые знаки производят на потребителя.

Таким образом, нет оснований для вывода, что сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом, и, соответственно, сходны между собой до степени смешения.

Доводы лица, подавшего возражение, что оспариваемый знак сходен до степени смешения с принадлежащими ему товарными знаками,

приобретшими международную известность как общеизвестные товарные знаки, не подтвержден материалами возражения, из которых невозможно установить, о каких именно товарных знаках идет речь.

Таким образом, материалы возражения не подтверждают мотивы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого комбинированного товарного знака по международной регистрации № 481269 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 15.02.2006 и
оставить в силе действие правовой охраны на
территории Российской Федерации международной
регистрации № 481269 знака «A. CARACENI».**