

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 17.09.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Парфюм Этернель Арт Студио», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2006707752/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006707752/50, с приоритетом от 30.03.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено комбинированное обозначение в форме прямоугольника, в центре которого расположено словесное обозначение «WESTERN JEANS», выполненное буквами латинского алфавита, в верхней части – сочетание слов «AUTHENTIC STYLE CRAFTSMANSHIP», ниже – изобразительный элемент, напоминающий элементы композитной капители, расположенные зеркально симметрично, в которых размещены слова «ORIGINAL», «RIVETED», в нижней части прямоугольника размещены буквенные, цифровые и словесные обозначения: «e 100ML», «80% VOL», «EAU DE TOILETTE».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.06.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное комбинированное обозначение со словесными элементами «WESTERN JEANS» сходно до степени

смешения с товарным знаком «ВЕСТЕРН» по свидетельству №222711 с приоритетом от 23.11.1999, зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 03 классов МКТУ, однородных товарам 03 класса МКТУ в заявленном обозначении.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.09.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение, включающее сочетание слов «WESTERN JEANS», по заявке №2006707752/50 подано на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, относящихся к парфюмерии и косметическим средствам, тогда как основным видом деятельности владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №222711 является производство и реализация мороженого.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2006707752/50.

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

С учетом даты (30.03.2006) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных 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 их 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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение в форме прямоугольника, в центре которого расположены словесные элементы «WESTERN JEANS», выполненные буквами латинского алфавита одно под другим, в верхней части прямоугольника расположено сочетание слов «AUTHENTIC STYLE CRAFTSMANSHIP», ниже – изобразительный элемент, напоминающий элементы композитной капители, расположенные зеркально симметрично, в которых размещены слова «ORIGINAL», «RIVETED», в нижней части прямоугольника размещены буквенные, цифровые и словесные обозначения: «e 100ML», «80% VOL», «EAU DE TOILETTE». Все буквы, цифры и словесные элементы, кроме словесных элементов «WESTERN JEANS»

являются неохраняемыми, поскольку указывают на свойства, вид и состав товара на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя иного лица товарного знака «ВЕСТЕРН», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «WESTERN»/«ВЕСТЕРН» (WESTERN– западный; относящийся к западу (англ.), см. Яндекс. Словари), включенный в знаки в качестве самостоятельного элемента.

По графическому фактору сходства обозначения следует признать несходными, поскольку в заявленном обозначении помимо словесного элемента присутствует изобразительный элемент.

Однако, такое отличие не влияет на вывод о сходстве знаков в целом, поскольку данный признак носит второстепенный характер, а ассоциирование обозначений друг с другом обусловлено семантическим и фонетическим тождеством их словесных элементов.

Итак, наличие словесного элемента «WESTERN» обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленным знаком в целом.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 03 класса МКТУ, приведенные в перечне заявленного обозначения относятся к косметическим средствам, парфюмерным изделиям и средствам гигиены и являются однородными товарам 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия; эфирные масла; мыла; косметические средства; зубные порошки и пасты; лосьоны для волос» противопоставленного знака, поскольку они являются идентичными и имеют одинаковую цель применения, круг потребителей. Кроме того, следует отметить, что товары 03 класса МКТУ являются товарами широкого потребления, в связи с чем опасность смешения сравниваемых товарных знаков на рынке более высока.

Таким образом, заявленное комбинированное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с товарным знаком «ВЕСТЕРН» (св-во №222711) и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 17.09.2008, оставить в силе решение Роспатента от 19.06.2008.