

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.12.2008, поданное ООО «Пинг-Понг Коммюникейшенз», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.09.2008 (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007729338/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007729338/50 с приоритетом от 24.09.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словосочетание «OFFICIEL FEMMES», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 22.09.2008 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании п. 6(2) ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иного лица товарными знаками:

– словесным товарным знаком «OFFICIEL HOMMES» по свидетельству №278038 [1] для однородных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ;

– словесным знаком «L'OFFICIEL DE LA COUTURE ET DE LA MODE DE PARIS» по международной регистрации №354853 [2] для однородных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с указанным решением, доводы которого сводятся к следующему:

– заявленное и противопоставленные обозначения имеют разное смысловое значение, так словосочетание «OFFICIEL FEMMES» в переводе с французского языка означает – официальные, известные женщины, жены (http://slovary.yandex.ru/ABBYU_Lingvo), «OFFICIEL HOMMES» в переводе с французского языка означает – официальные, известные люди, мужчины (см.там же), обозначение «L'OFFICIEL DE LA COUTURE ET DE LA MODE DE PARIS» переводится как «официальный пошив и мода Парижа», что свидетельствует об отсутствии сходства сравниваемых знаков по семантическому критерию;

– фонетическое сходство знаков также отсутствует в силу различного количества букв, слогов и звуков, а также из-за различия сильных элементов FEMMES и HOMMES, которые не имеют звукового сходства ни по одному из признаков сходства словесных элементов;

– графическое сходство сравниваемых обозначений отсутствует в силу различного количества букв и слов и их расположения в пространстве;

– однородность товаров и услуг не вызывает сомнений и заявитель с этим мнением экспертизы согласен;

– заявитель является обладателем исключительного права на сходный товарный знак «OFFICIEL VOYAGES» по свидетельству №317923;

– на дату приоритета заявки заявитель уже имел регистрацию СМИ с названием OFFICIEL FEMMES от 01.03.2006;

– в отношении противопоставленного товарного знака [1] в Палату по патентным спорам было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны в связи с его неиспользованием, которое было удовлетворено в отношении всех товаров 16 и части услуг 41 классов МКТУ решением от 06.04.2009,

следовательно, данное противопоставление более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты (24.09.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 23.09.92 №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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и 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 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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

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

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «OFFICIEL FEMMES», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак [1] является словесным и представляет собой словосочетание «OFFICIEL HOMMES», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем слова расположены одно под другим. Зарегистрирован знак для товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] также является словесным, представляет собой обозначение «L'OFFICIEL DE LA COUTURE ET DE LA MODE DE PARIS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Знак зарегистрирован для товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они являются сходными между собой, поскольку ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим тождеством словесного обозначения «OFFICIEL», занимающего начальную, наиболее сильную позицию в знаках, и фонетическим сходством словесных элементов «FEMMES»(фам) и «HOMMES»(ом), имеющих также одинаковое количество букв и слогов.

Благодаря использованию в знаках стандартного шрифта латинского алфавита они воспринимаются сходными визуально.

Учитывая, что сравниваемые обозначения переводятся как «официальные, известные женщины» и «официальные, известные люди, мужчины», можно сделать вывод о различии их смысловых значений, однако это различие не является настолько существенным, чтобы на основании данного факта можно было признать несходными сравниваемые обозначения в целом.

В силу указанного с учетом однородности товаров и услуг, которая заявителем не отрицается, можно сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков

до степени смешения в отношении однородных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

В отношении довода заявителя о том, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] досрочно прекращена решением Роспатента от 06.04.2009 и, следовательно, указанный знак не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения, необходимо отметить следующее.

Коллегией Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения принимаются во внимание обстоятельства, действовавшие на дату принятия возражения к рассмотрению, независимо от изменений, произошедших в правовой охране товарных знаков на дату проведения заседания коллегии. Поскольку на указанную дату правовая охрана товарного знака [2] действовала, основания для снятия данного противопоставления отсутствовали.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому критерию сходства в силу того, что они содержат в своей начальной части, с которой, как правило, начинается восприятие знаков потребителями, тождественный словесный элемент «OFFICIEL», являющийся наиболее сильным элементом обозначений.

Отсутствие смыслового и графического сходства сравниваемых знаков не позволяет сделать вывод об их несходстве в целом, поскольку при сравнении словесных обозначений основным критерием сходства является их звуковое сходство.

Поскольку заявителем не оспаривается однородность товаров и услуг, указанных в заявке №2007729338/50 и перечне сопоставляемой регистрации, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] до степени смешения в отношении вышеуказанных товаров и услуг является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 24.12.2008 и оставить в силе решение Роспатента от 22.09.2008.