

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, поданное индивидуальным предпринимателем В.В.Ларионовой, г.Новосибирск (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 19.09.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005711120/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005711120/50 с приоритетом от 12.05.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявленное словесное обозначение представляет собой слово "ПАРАДИЗО", ниже которого расположено слово «PARADISO», выполненное буквами английского алфавита.

Решение экспертизы от 19.09.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанный вывод обоснован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным элементом «PARADISE ПАРАДАЙС» товарного знака, зарегистрированного ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «Вольный стиль-2000» для однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство № 270531, приоритет от 24.08.2001).

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- противопоставленный товарный знак является комбинированным и имеет отличие в виде изобразительного элемента, позволяющего отличить заявленное обозначение от противопоставленного товарного знака;

- фонетически заявленное обозначение «ПАРАДИЗО» так же отличается от противопоставленного «ПАРАДАЙС», сходство прослеживается только в первых двух слогах;

- противопоставленный товарный знак не зарегистрирован для некоторых заявленных услуг 35 класса МКТУ, а именно: реклама интерактивная в компьютерной сети, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами);

- из перечня услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака следует, что его правообладатель оказывает услуги исключительно в области службы быта, а именно: парикмахерские, маникюр, консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями);

- имеет место территориальная удаленность заявителя (г.Новосибирск) от правообладателя товарного знака по свидетельству № 270531 (Москва).

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления (12.05.2005) заявки № 2005711120/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 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 с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявка не отозвана), 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил, 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.

Обозначение по заявке № 2005711120/50 представляет собой словесное обозначение «ПАРАДИЗО PARADISO», выполненное заглавными буквами соответственно русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом. Слова ПАРАДИЗО и PARADISO расположены в две строки, друг под другом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 270531 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент "PARAD SE", выполненный крупными буквами латинского алфавита голубого цвета на белом фоне. Между буквами «D» и «S» элемента "PARAD SE" расположен изобразительный элемент в виде волнистой полосы

бежевого цвета с двумя полосками белого цвета. Под элементом "PARAD SE" расположен словесный элемент «ПАРАДАЙЗ», выполненный буквами русского алфавита голубого цвета значительно меньшего размера. Над буквой «A» расположен такой же изобразительный элемент, как и между буквами «D» и «S», только меньшего размера. Доминирующим элементом в знаке является словесный элемент "PARAD SE", который воспринимается как слово PARADISE, не смотря на то, что вместо буквы «I» расположен изобразительный элемент. Сказанное подтверждается нижним словесным элементом «ПАРАДАЙЗ», который представляет собой транслитерацию слова PARAD SE/ PARADISE.

Знак зарегистрирован в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «ПАРАДИЗО PARADISO» с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 270531 показал, что словесные элементы сравниваемых обозначений являются фонетически, семантически и графически сходными по следующим причинам.

В заявлении обозначении слово «PARADISO» и его транслитерация «ПАРАДИЗО» состоят из 8 букв P, A, R, A, D, I, S, O и соответственно П, А, Р, А, Д, И, З, О; а также из четырёх слогов. В противопоставленном товарном знаке словесный элемент «PARAD SE» состоит из 7 букв, однако, как отмечалось выше, воспринимается как слово PARADISE, состоящее из 8 букв/звуков, как и слово «ПАРАДАЙЗ». Из 8 букв первые 5 букв: Р, А, Р, А, Д тождественны и расположены в начале слова в том же порядке, что и в заявлении обозначении, именно с них начинается произношение обозначения. Кроме того, сравниваемые обозначения имеют ещё тождественную букву «З», расположенную в конечной части слов. Сказанное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Слово PARADISO (транслитерация – ПАРАДИЗО) является лексической единицей итальянского языка и означает «рай» (Скворцова Н.А., Майзель Б.Н., Итальянско-русский словарь, Москва, Советская энциклопедия, 1972, с.573). Слово PARADISE – лексема английского языка и также имеет значение «рай» (Мюллер

В.К., Англо-русский словарь, Москва, Советская энциклопедия, 1970, с.545). Следовательно, сравниваемые обозначения являются сходными по смысловому признаку сходства.

При определении графического сходства прежде всего необходимо подчеркнуть, что сопоставляемые обозначения содержат по два слова, выполненных заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Не смотря на некоторые различия в обозначениях, а именно: слово «PARADISE» в противопоставленном товарном знаке выполнено значительно более крупными буквами, чем слово «ПАРАДАЙЗ», а в заявлении обозначении слова выполнены буквами одинакового размера; наличие изобразительного элемента в противопоставленном обозначении; разная цветовая гамма, заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленным в целом, что обуславливает вывод о сходстве и по графическому признаку.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак: «демонстрация товаров, реклама, сбыт товара через посредников», однородны услугам, указанным в перечне заявки № 2005711120/50 - «демонстрация товаров, оформление витрин, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, услуги снабженческие для третьих лиц», в силу их совпадения или отнесения к одному виду/роду, одинаковым условиям их оказания, кругу потребителей. Из услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации № 270531, вовсе не следует, что правообладатель противопоставленного товарного знака оказывает услуги 35 класса МКТУ, относящиеся только к «службе быта». Территориальная удаленность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака (Новосибирск и Москва) также не является основанием для регистрации заявленного обозначения, сходного до степени смешения в отношении однородных услуг с противопоставленным товарным знаком, поскольку предоставление услуг, указанных в перечне регистрации № 270531, не ограничивается местожительством правообладателя.

Таким образом, как верно отмечено в решении экспертизы, заявленное обозначение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 28.11.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 19.09.2006.