

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.01.2007, поданное ООО "Алькор и Ко" на решение экспертизы от 29.09.2006 об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2005700498/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005700498/50 с приоритетом от 17.01.2005 являлась Компания "ЛИМБСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД", Кипр. Согласно документу о передаче права на заявку от 01.08.2006 заявителем обозначения по заявке № 2005700498/50 стало ООО "Алькор и Ко", г. Москва (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию "заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде композиции, образованной сочетанием: слова "Л'Этуаль", изображенного в стилизованном шрифтовом написании в кириллице, слова "L'Etoile", звучание – "льэтуаль", перевод с французского – "звезда", изображенного в латинице под второй буквой "л" в слове "Л'Этуаль", и стилизованного изображения поющей птицы над второй буквой "л" в слове "Л'Этуаль". Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 29.09.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным 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 и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы мотивирован тем, что заявленное обозначение "Л'Этуаль L'Etoile" сходно до степени смешения с товарным знаком "L'ETOILE" (свидетельство № 169102, приоритет от 25.07.1997), ранее получившим правовую охрану в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на территории Российской Федерации, правообладателем которого является ООО "Руби Роуз Индастриал", г. Москва. При установлении сходства до степени смешения сравниваемых обозначений экспертиза принимала во внимание фонетический фактор сходства, как следствие, высокую степень смешения обозначений в гражданском обороте, а также отнесение заявленных товаров к группе товаров широкого потребления.

В возражении от 09.01.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Товарный знак "L'ETOILE" по свидетельству № 169102 не препятствует регистрации заявленного обозначения "Л'Этуаль L'Etoile" в отношении всего перечня товаров в связи с тем, что сравниваемые знаки не сходны по графическому, фонетическому, семантическому признакам. При этом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не ассоциируются друг с другом в целом, способны независимо друг от друга выполнять функцию товарных знаков на рынке однородных товаров.

2. Однородность заявленных товаров 03 класса МКТУ заявителем не оспаривается в силу их тождества с товарами 03 класса МКТУ противопоставленной регистрации, либо одинакового назначения.

3. Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой совокупность стилизованных словесных элементов и оригинального изобразительного элемента неопределенной формы. При этом основным элементом, занимающим доминирующее положение в обозначении и наиболее воспринимаемым потребителем, является составляющая кириллического

исполнения «Л'Этуаль». Противопоставленная регистрация содержит единственный словесный элемент "L'ETOILE", выполненный обычным шрифтом буквами латинского алфавита. В связи с чем, общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, различно, что обуславливает графическое несходство.

4. Экспертиза в решении признала отсутствие графического и смыслового сходства знаков и приняла во внимание фонетический фактор. Заявитель считает, что знаки в целом не сходны, поскольку графическое и смысловое сходство отсутствует.

5. При сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленного знака наблюдается совпадение слабого элемента "L'Etoile". Ослабление данного элемента обусловлено его малозаметностью расположения в заявлении обозначении и семантикой, означающей в переводе с французского языка определенный уровень качества товаров/услуг.

6. Различительная сила элемента "L'Etoile" значительно ослаблена в связи с его частым использованием в товарных знаках разных владельцев, в том числе и для товаров 03 класса МКТУ.

7. Заявителю принадлежат исключительные права на товарные знаки в отношении товаров 05, 21, услуг 42 классов МКТУ (свидетельства № 224116, приоритет от 24.04.2001; № 165370, приоритет от 21.10.1997), графически и фонетически сходные с заявленным обозначением.

8. Заявленное обозначение длительно и интенсивно использовалось заявителем и известно потребителю на российском рынке. При рассмотрении данного дела следует учитывать возможность применения правовых норм, предусмотренных разделом С статьи 6 quinqueies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, подразумевающих продолжительность применения знака.

9. Заявленное обозначение используется для обозначения самой крупной в Российской Федерации сети парфюмерно-косметических магазинов «Л'Этуаль», принадлежащей холдингу «Алькор». Парфюмерно-косметические магазины «Л'Этуаль» открыты в 25 городах России (всего открыто 45 магазинов). Оборот сети превышает 130 млн. \$. Первый магазин был открыт в Москве в 1998 году.

10. Заявленное обозначение присутствует более 10 лет на рынке в связи с заявленными товарами 03 класса МКТУ, хорошо известно российским потребителям. В результате длительного и интенсивного использования заявленное обозначение приобрело различительную способность и узнаваемость среди потребителей. Сведениями относительно использования противопоставленной регистрации правообладателем заявитель не располагает, в связи с чем, отсутствуют основания для смешения знаков на рынке.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения приложены следующие материалы:

- распечатка из нового Французско-русского словаря на 2 л. [1];
- распечатки регистраций знаков с элементами «ETOILE», «ЭТУАЛЬ» на 20 л. [2];
- распечатки регистраций товарных знаков «Л'ЭТУАЛЬ» по свидетельствам № 224116, 165370, исключительные права на которые принадлежат заявителю на 3 л. [3];
- информационные материалы сети Интернет на 18 л. [4].

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения "Л'Этуаль L'Etoile" в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров по заявке № 2005700498/50.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.08.2007, заявитель также приобщил к материалам дела распечатку на 2 л. противопоставленного товарного знака со сведениями о его статусе: срок действия истек 25.07.2007 [5].

Изучив материалы дела, выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (17.01.2005) поступления заявки № 2005700498/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранимости заявленного обозначения включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 с последующими изменениями от 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), отмеченный выше 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

Согласно положению статьи 6 quinqueis [в-(1)] Парижской конвенции товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации в случае, если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана.

Согласно положению статьи 6 quinqueis [с-(1)] Парижской конвенции чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

На основании положения статьи 6 quinqueis (d) Парижской конвенции никто не может воспользоваться положениями настоящей статьи 6 quinqueis, если знак, на который испрашивается охрана, не зарегистрирован в стране происхождения.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона срок действия регистрации товарного знака может быть продлен по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года ее действия. По ходатайству владельца для продления срока действия регистрации товарного знака ему может быть предоставлен шестимесячный срок после истечения срока действия регистрации.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил ТЗ 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 ТЗ).

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

(См. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

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

(См. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Смыслоное (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

(См. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленный на регистрацию товарный знак является комбинированным. Словесные элементы представлены словами «Л'Этуаль», «L'Etoile» исполненными в кириллице и в латинице соответственно. Буквы «Л» и «Э» в слове «Л'Этуаль» выполнены заглавными через апостроф, остальные буквы – строчные. Буквы «L», «E» в слове «L'Etoile» выполнены заглавными через апостроф, остальные – строчные. Слово «L'Etoile» размещено по своему пространственному расположению под строчной буквой «л» элемента «Л'Этуаль», занимающего доминирующее положение по своему пространственному расположению в заявлении обозначении. Изобразительный элемент представлен дугой, исходящей из пространства между строчными буквами «а» и «л» в слове «Л'Этуаль». В верхней части дуги расположена пятиугольная звездочка. В целом изобразительный элемент занимает незначительную часть обозначения. Слово «Л'Этуаль» представляет собой транслитерацию буквами кириллического алфавита слова «L'Etoile». Слово «Etoile» является многозначным и в переводе с французского языка означает – звезда, звездочка, крестовина, знак качества. Знак предназначен для маркировки товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак "L'ETOILE" является словесным. Знак выполнен заглавными буквами латинского алфавита, причем буквы "L" и "E" исполнены через апостроф. Правовая охрана знака действовала до 25.07.2007 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Однородность товаров 03 класса МКТУ, указанных в заявлении обозначении и противопоставленном знаке, заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на тождество и сходство показал следующее.

Фонетическое и семантическое сходство обусловлено полным вхождением противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение, что в целом определяет тождество звучания, совпадение букв в латинском написании, подобие заложенных понятий, основанное на семантике слова «Etoile» в первостепенном значении – звезда, звездочка [материалы 1]. При этом изобразительный элемент в виде звездочки и кириллическое воспроизведение значимого слова «Etoile» усиливают смысловое значение знака в целом – звезда.

Графическое сходство обусловлено одинаковым алфавитом, которым исполнены составляющие в латинском написании, общей последовательностью расположения букв по отношению друг к другу.

Фонетический, графический и семантический анализы позволяют сделать вывод о сходстве заявленного обозначения «Л'Этуаль L'Etoile» и противопоставленного товарного знака "L'ETOILE".

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для товаров 03 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Ссылка заявителя [1] на описательное значение слова «Etoile» в контексте «знак качества», подтверждающее слабый характер составляющей «L'Etoile», не может быть признана убедительной, так как данное значение является не первостепенным, доказательств его употребления в качестве характеризующей компоненты товаров и услуг различных производителей заявителем не представлено.

Ссылка заявителя [3, 4] на приобретение заявлением обозначением дополнительной различительной способности не может быть принята во внимание, поскольку не опровергает наличия более старших исключительных прав на сходное обозначение у иного лица в отношении однородных товаров.

Утверждение заявителя о неиспользовании противопоставленного товарного знака не может быть проанализировано в рамках настоящего спора, так как является предметом иного рассмотрения.

Относительно принадлежности заявителю исключительных прав на товарные знаки, зарегистрированные в отношении товаров 05, 21, 42 классов МКТУ, сходные графически и фонетически с заявленным обозначением, Палата по патентным спорам отмечает следующее. В связи с тем, что делопроизводство по каждой заявке ведется самостоятельно, а также учитывая, что товары 05, 21, 42 классов МКТУ имеют разное назначение, каналы сбыта и производство по сравнению с товарами 03 класса МКТУ, вышеупомянутые знаки не могут служить основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Довод заявителя об использовании заявленного обозначения для маркировки сети магазинов не может служить убедительным аргументом для регистрации обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ, подразумевающих их производство. Использование знака для маркировки магазина предполагает его индивидуализацию как торгового предприятия, а не производственного. При этом подразумевается исключительно реализация товаров после их поставки от действительного производителя, что и предопределяет понятие магазина и его функциональное назначение. Производство заявленных товаров 03 класса МКТУ происходит на специальном оборудовании специализированного предприятия с определенными технологическими процессами.

Относительно доводов заявителя, касающихся применения к заявленному обозначению «Л'Этуаль L'Etoile» положений статьи 6 quinquies (c) Парижской конвенции, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в стране происхождения, а именно, на территории Российской Федерации. Согласно положению статьи 6 quinquies (d) Парижской конвенции действие норм настоящей статьи 6 quinquies не распространяется на обозначения, даже в случае продолжительности применения знака (статья 6 quinquies (c) Парижской

конвенции), если они не зарегистрированы в качестве товарного знака в стране происхождения, то есть не являются объектом (предметом) охраны.

На основании изложенного, применение положений норм, предусмотренных статьей 6 quinqueies Парижской конвенции, к заявленному обозначению «Л'Этуаль L'Etoile», не имеющего правового статуса товарного знака, не может быть осуществлено.

Кроме того, согласно положению статьи 6 quinqueies (в) [пункт 1] Парижской конвенции регистрация заявленного обозначения отклоняется, поскольку в данном случае затронуты исключительные права третьих лиц (правообладатель противопоставленного знака) в стране происхождения.

Относительно ссылки [5] заявителя по поводу истечения срока действия 25.07.2007 противопоставленной регистрации Палата по патентным спорам сообщает следующее.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия решения экспертизой.

Срок действия противопоставленной регистрации истек после принятия возражения к рассмотрению, что исключает возможность учета данных обстоятельств при его рассмотрении, при этом существует дополнительный период (шесть месяцев) для продления срока действия регистрации в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона.

Таким образом, поскольку на момент принятия решения об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения «Л'Этуаль L'Etoile» исключительные права на противопоставленный товарный знак "L'ETOILE" принадлежали конкретному юридическому лицу в отношении однородных товаров, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 09.01.2007, оставить в силе
решение экспертизы от 29.09.2006.**