

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.09.2008, поданное от имени фирмы «ДЖОРДЖ ШУ КОРП.», №19-3, Шэнг Шэн Вилидж, Чиунг Лиин Сян, Синьчу Сен, Тайвань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006723389/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006723389/50 с приоритетом от 17.08.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «LINEA Paolo», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 15.05.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ и непосредственно сопутствующих им товаров 18 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя компании CALZADOS PABLO, S.L. 15, calle San Rafel, FUENSALIDA, Toledo (ES) E-45510 national of ES,

знаком «PAOLA» по международной регистрации №611439 с датой регистрации от 03.01.1994.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.09.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- рассматриваемое обозначение представляет собой словосочетание из двух слов – слова «LINEA» (читается как [ли'неа]), присутствующего в латинском, испанском и итальянских языках, и английского слова «Paolo» (читается как [па'элоу]). Противопоставленный товарный знак «PAOLA» воспринимается потребителем как [па-о-ла] с ударением на первый или на второй слог. Таким образом, сравниваемые обозначения [ли-не-а-па-э-ло-у] и [па-о-ла] отличаются составом слов, слогов, а также общим количеством и составом звуков. Единственный совпадающий слог «-па-» занимает в обозначениях разное положение, поэтому нельзя делать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений;

- сравниваемые обозначения отличаются визуально. Так, в заявленном обозначении слово «LINEA» выполнено по вертикали, а слово «Paolo» - по горизонтали; первое слово состоит только из прописных букв, во втором слове начальная буква является прописной, а остальные - строчными. Кроме того, слово «Paolo» выполнено оригинальным шрифтом, и под ним располагается вертикальная черта, присутствие которой делает обозначение похожим на крест. Противопоставленный же товарный знак представляет собой стандартное написание слова «PAOLA» латинскими буквами, лишенными оригинальной графики;

- заявленное обозначение благодаря входящим в его состав элементам («LINEA» - в переводе с итальянского и испанского языков переводится как «линия; черта; направление; серия изделий»; «paolo» - в переводе с английского языка означает «паоло» (старинная итальянская серебряная монета), а также это слово представляет собой распространенное итальянское мужское имя Паоло) может вызвать у потребителя широкий спектр смысловых ассоциаций – «линия на старинной монете», «направление Паоло»,

«серия монет паоло». Слово «PAOLA», являющееся единственным элементом противопоставленного товарного знака, представляет собой наименование нескольких географических объектов, находящихся в США, Италии, Мальте и Венесуэле, а также итальянское женское имя. Таким образом, сравниваемые обозначения не могут вызвать у потребителя сходных ассоциаций;

- противопоставление знака «PAOLA» по международной регистрации № 611439 в отношении товаров 18 класса МКТУ является неправомерным, поскольку товары 25 класса МКТУ «мужская, женская и детская одежда; сапоги, туфли и туфли комнатные», указанные в перечне данной регистрации, не являются однородными товарам 18 класса МКТУ «бумажники; сумки женские, в том числе сумки женские кожаные; кошельки поясные, сумки поясные, сумки для обуви дорожные, портфели для документов; кожаные чемоданчики, портфели, папки; футляры для ключей; чемоданы плоские; зонты солнечные; кошельки, портмоне; бумажники для визитных карточек; ранцы, рюкзаки; мешки для обуви кожаные; папки и чемоданы плоские для документов», указанным в перечне заявленного обозначения;

- необходимо отметить, что рассматриваемые знаки сосуществуют в Соединенных Штатах Америки и в Европейском Сообществе. С учетом того, что между владельцами знаков «PAOLA» и «LINEA Paolo» не возникло спора в отношении правомерности их регистраций, можно утверждать, что эти обозначения признаются ими несходными;

- нет сведений о том, что срок действия регистрации № 611439 был продлен ее владельцем на период 2004-2014 на Российскую Федерацию.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- выдержки из электронного словаря Multitran на 3 л. [1];
- распечатка сайта [www.en.wikipedia.org](http://www.en.wikipedia.org) на 2 л. [2];
- копии публикаций товарных знаков США на 2 л.[3];
- копии публикаций товарных знаков ЕС на 5 л. [4];

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2006723389/50 и зарегистрировать заявленное

обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (17.08.2006) поступления заявки №2006723389/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 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» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступившим в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил 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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные и изобразительные элементы. Словесная часть заявленного обозначения состоит из двух слов - «LINEA» и «Paolo». Слово «Paolo» занимает центральное место в заявленном обозначении, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем, буква «P» - заглавная, а остальные буквы слова – строчные. Над словом «Paolo» расположен словесный элемент «LINEA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «LINEA» расположено по вертикали над первой буквой «O» в слове «Paolo». От первой буквы «O» в слове «Paolo» вниз идет вертикальная линия. Таким образом, слово «Paolo» вместе со словом «LINEA» и вертикальной линией образует стилизованный крест. Необходимо отметить, что слово «Paolo» выполнено буквами гораздо большего размера, чем в слове «LINEA», и в этой связи акцентирует на себе внимание потребителя, тем самым, являясь основным индивидуализирующим элементом при восприятии обозначения в целом.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет знака «PAOLA» по международной регистрации №611439, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный знак «PAOLA» по международной регистрации №611439 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «мужская, женская и детская одежда; ботинки, туфли и тапочки».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

Заявленное обозначение включает в свой состав два лексически значимых элемента. Так, слово «LINEA» в переводе с итальянского имеет то же смысловое значение, что и русское слово «линия» (линия – 1. черта на плоскости; расположение чего-либо в один ряд; 3. направление, образ действий, взглядов), и, кроме того, близко с ним по звучанию (произносится как «ли-ни-а»). В свою очередь словесный элемент «Paolo» также имеет итальянские корни. С одной стороны, как справедливо отметил заявитель, слово «paolo» представляет собой название старинной итальянской монеты «паоло» и имеет соответствующий перевод, но не с английского языка, как указано в материалах возражения, а с итальянского, и, следовательно, произносится на русский язык как «па-о-ло» по правилам чтения итальянских слов. С другой стороны, «Paolo» (Паоло) – это итальянское мужское имя (см. также Яндекс. Словари). Учитывая, что в заявленном обозначении слово «Paolo» написано с заглавной буквы, потребитель будет воспринимать это слово именно как имя собственное, а не как название монеты. Словесные элементы итальянского происхождения «LINEA» и «Paolo» образуют словосочетание, которое может иметь следующий перевод на русский язык: «линия Паоло» или «серия изделий Паоло». Необходимо отметить, что слово «LINEA» является слабым элементом знака, поскольку часто используется различными производителями для маркировки однородных товаров 25, 18 классов МКТУ (товарные знаки: «LINEA AMATI» по свидетельству №264459, «linea CE Hand Made in Italy» по свидетельству №153141, «LINEA QUALITEX» по свидетельству №305596, «Linea Da Plata» по свидетельству №278997).

Что касается противопоставленного знака по международной регистрации № 611439, то оно представляет собой слово «PAOLA» (произносится как «па-о-ло»). Указанное слово совпадает с женским именем Паола, распространенным во многих странах мира, в том числе и в Италии, подтверждением чему служат представленные заявителем дополнительные материалы [2]. Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак имеют сходное смысловое значение за счет входящих в их состав слов «Paolo» и «PAOLA», представляющих собой имена собственные, имеющих одинаковое происхождение.

Фонетическое сходство заявленного обозначения «LINEA Paolo» и знака «PAOLA» заключается в наличии сходных и совпадающих звуков и букв, месте их расположения, ударении в основных индивидуализирующих элементах сравниваемых обозначений «Paolo» и «PAOLA».

Также необходимо отметить, что сравниваемые обозначения производят сходное зрительное впечатление за счет использования в написании их основных индивидуализирующих элементов «Paolo» и «PAOLA» латинских букв, выполненных стандартным шрифтом.

Таким образом, сравниваемые обозначения признаются в целом сходными на основании фонетического, семантического и графического сходства основных словесных элементов, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 611439 относятся к одному роду – одежда и обувь, а, следовательно, имеют одно назначение, реализуются через одни и те же каналы. Что же касается товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения, то необходимо отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые рассматриваются как однородные. Принимая во внимание установленное выше сходство сравниваемых обозначений, при

определении однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, следует учитывать не только основные признаки однородности, такие как род (вид) товаров, их назначение, но и ряд других признаков, способствующих смешению изготовителей товаров. В данном случае, совместную встречаемость товаров, маркированных обозначениями «LINEA Paolo» и «PAOLA», в обиходе и в продаже. Необходимо отметить, что обувь, сумки, кошельки и т.п. являются товарами широкого потребления и, как правило, реализуются в одних и тех же магазинах. Более того, производители одежды и обуви стремятся расширить линейку предлагаемых ими к продаже товаров, разнообразными аксессуарами – ремнями, сумками, кошельками. Совместное использование сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте способно вызвать у потребителя представление о принадлежности товаров, маркируемых этими обозначениями, одному производителю, что не соответствовало бы действительности.

Учитывая сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака до степени смешения в отношении однородных товаров, нет оснований считать, что вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения действующему законодательству является необоснованным.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 03.09.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.05.2008.**