

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.02.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «elite» по международной регистрации №949195, поданное ELITE LICENSING COMPANY SA, Швейцария (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны вышеуказанному знаку по международной регистрации №949195, произведенной МБ ВОИС 14.09.2007, на территории Российской Федерации испрашивается сроком на 10 лет на имя заявителя, в отношении товаров/услуг 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 38, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой словесное обозначение «elite», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 05.11.2009 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №949195. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому правовая охрана знаку по вышеуказанной международной регистрации не может быть предоставлена на территории Российской Федерации для всех товаров 10, 11 классов МКТУ, товаров 16 класса МКТУ «produits de l'imprimerie, cartonnages», всех товаров 20, 21, 24, 26, 28 классов МКТУ на основании пункта 6 (1, 2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №949195 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 254445 (1), 273147 (2), 292082 (3), 331372 (4), 356005 (5); со знаком по международной регистрации №471362 (6), зарегистрированными ранее на имя иных лиц, в отношении однородных товаров/услуг.

Экспертиза считает возможным предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №949195 в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 03, 05, 08, 12 классов МКТУ и услуг 35, 43, 44 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.02.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- рассматриваемый знак по международной регистрации значительно отличается от противопоставленных товарных знаков (1-6) с точки зрения фонетического и графического критериев. Сравнимые обозначения производят разное общее впечатление при их визуальном восприятии. В этой связи сравниваемые знаки являются несходными до степени смешения;

- все заявленные товары 10 класса МКТУ связаны со сферой модельного бизнеса и индустрией красоты, поэтому они не являются однородными товарам 10 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (3);

- с учетом узкой спецификации заявленных товаров 11 класса МКТУ риск смешения их с товарами 11 класса МКТУ противопоставленных знаков (1, 3) маловероятен;

- в отношении товаров 20, 21, 24, 26, 28 классов МКТУ заявленному обозначению противопоставлены товарные знаки (2, 5, 3), которые в целом не сходны до степени смешения и не могут вызвать смешения в сознании потребителей относительно соответствующих товаров и/или их производителей;

- заявитель входит в состав модельной группы Elite, которая была основана еще в 1972 году и в настоящий момент является лидером модельной индустрии, насчитывает 36 агентств и 3 региональных партнера, и представляет свыше 750 моделей на пяти континентах;

- среди клиентов группы Elite – ведущие модельные дома и модельеры, в том числе Chanel, Dior, Louis Vuitton, Versace, Yves Saint Laurent, Prada, L'Oreal;

- ежегодно модельной группой Elite проводится конкурс Elite Model Look – самый крупный и престижный профессиональный конкурс, который открывает широкие возможности для начинающих моделей;

- заявителю принадлежит целый ряд знаков, включающих словесный элемент «elite», выполненный в той же оригинальной манере, что и заявленное обозначение по международным регистрациям №№660191, 662469, 663732, 667638, 693264, 762621, 776586, действующим в России;

- под брендом «elite» заявитель производит целый ассортимент товаров, в том числе, женскую одежду, аксессуары (солнцезащитные очки, часы, сумки); профессиональные косметические средства (декоративную косметику, средства по уходу за волосами, кожей), а также оказывает целый спектр услуг;

- в силу специфики деятельности компании-заявителя заявленные товары и услуги под товарным знаком «elite» связаны исключительно со сферой модельного бизнеса, что совершенно исключает вероятность их смешения с товарами и услугами под противопоставленными товарными знаками;

- вместе с тем, слово «elite» – часть фирменного наименования владельца международной регистрации №949195.

Учитывая вышеизложенное заявитель просит пересмотреть решение Роспатента от 05.11.2009 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №949195 в отношении всех заявленных товаров/услуг 09, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 38, 41 классов МКТУ, а также в отношении скорректированного заявителем перечня товаров/услуг 03, 05, 08, 10, 12, 16, 35, 43, 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета 20.03.2007 международной регистрации №949195 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и

дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями абзацев 1, 2 пункта 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 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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представление о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Международная регистрация №949195 представляет собой словесное обозначение «elite», выполненное строчными буквами латинского алфавита, при этом буквы «e» в слове «elite» исполнены оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров/услуг 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 38, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак (2) содержит в своем составе словесный элемент «Элита», выполненный буквами русского алфавита.

Противопоставленные словесный и комбинированные товарные знаки (1, 4, 5) включают в себя словесный элемент «Элит», выполненный буквами русского алфавита.

Противопоставленные словесный и комбинированный знаки (3, 6) содержат в своем составе словесный элемент «ELITE», выполненный буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что в противопоставленных товарных знаках основными элементами, несущими в себе индивидуализирующую функцию, являются словесные элементы «Элита», «Элит», «ELITE», поскольку на них акцентирует свое внимание потребитель и именно они запоминаются в первую очередь при восприятии обозначений в целом.

В силу указанного правомерно сравнение словесных элементов сравниваемых обозначений.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых словесных обозначений показал, что они являются фонетически сходными в силу звукового тождества заявленного обозначения «elite» и противопоставленных знаков (1, 3 - 6), а также звукового сходства начальных четырех букв «elit/элита» в обозначении (2).

По семантическому признаку сравниваемые товарные знаки являются сходными, поскольку заявленное обозначение «elite» также как и противопоставленные товарные знаки (3, 6) в переводе с английского и немецкого языков означают «элита» (5). «Элита» - 1. Лучшие растения, семена или животные, по своим качествам наиболее пригодные для разведения, воспроизводства. 2. Лучшие представители какой-нибудь части общества, группировки (С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993 г., стр.944).

Словесный элемент «Элит», входящий в состав противопоставленных товарных знаков (1, 4, 5), не имеет лексического значения в русском языке и является транслитерацией буквами русского алфавита слова «elite». Для потребителя он будет ассоциироваться со словами «Элита» или «elite», что позволяет считать его сходным со словом «elite» по семантическому фактору сходства.

Учитывая изложенное видно, что семантическое сходство сравниваемых знаков определяется за счет совпадения словесных элементов либо за счет подобия, заложенных в обозначениях понятий, идей.

Графический фактор сходства носит второстепенный характер и не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве словесных обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №949195 и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения на основании фонетического и семантического сходства словесных обозначений.

Анализ однородности заявленных товаров/услуг по международной регистрации №949195 и товаров/услуг, приведенных в перечнях противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Скорректированный заявителем перечень товаров 10 класса МКТУ, а также все заявленные товары 11, 20, 21, 24, 26, 28 являются однородными товарам 10, 11, 20, 21, 24, 26, 28 классов МКТУ, приведенным в противопоставленных регистрациях (3, 6, 1, 2, 5), поскольку данные товары в перечнях либо полностью совпадают, либо соотносятся между собой как род-вид.

Что касается скорректированного заявителем перечня товаров 16 класса МКТУ, то такие товары как: «produits de l'imprimerie; cartonnages» следует признать однородными товарам 16 класса МКТУ противопоставленных знаков (4, 2), поскольку они полностью совпадают, имеют одно назначение, область применения, условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве знака по международной регистрации №949195 с противопоставленными товарными знаками в отношении части заявленных товаров/услуг, является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 16.02.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 05.11.2009.