

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 от 02.07.2007, поданное компанией Орли Интернешнл, Инк., США (далее - заявитель) на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006705638/50, при этом установлено следующее.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006705638/50 с приоритетом от 13.03.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию заявки, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения стилизованной буквы «О», расположенной над словесным элементом «ORLY», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита (транслитерация буквами русского алфавита – ОРЛИ).

Решением экспертизы от 26.03.2007 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №35201, введенного в действие 17.01.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002, №166 - ФЗ (далее — Закон) и пункта 2.8(1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанное решение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров В класса МКТУ изобразительным товарным знаком по свидетельству №26731[1] и изобразительными знаками по международным регистрациям №822851 [2] и №744594[3].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.07.2007 заявитель выражает свое несогласие с решением экспертизы от 26.03.2007, мотивировав его следующими доводами:

— правовая охрана противопоставленного знака [3] прекращена 17.01.2007 на основании решения Палаты по патентным спорам и поэтому не может быть противопоставлена заявленному обозначению;

— противопоставленные знаки **пред**являют собой «перекрывающийся фрагмент витка классической спирали», в то время как изобразительный элемент заявленного обозначения – это незамкнутый эллипс, наклоненный вправо, что свидетельствует о несходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения;

— заявленное обозначение в своем составе имеет также словесный элемент «ORLY», что усиливает различия между знаками и не позволяет их смешивать в гражданском обороте.

В указанном возражении изложен просьба **б** отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне заявки товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и **выслуш** участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы **возра**жения неубедительными.

С учетом даты (13.03.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 ~~ст~~ 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Комбинированные обозначения ~~с~~равниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят как элементы в состав проверяемого обозначения (пункт (14.4.2.4)).

В соответствии с пунктом (14.4.2.3) сходот изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (~~н~~атуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2) и (14.4.2.3) Правл, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в обозначении.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 является комбинированным и представляет собой изображение стилизованной буквы «О» в виде разомкнутого в верхней части эллипса, под которым в нижней части обозначения расположен не имеющий смыслового значения и выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент “ORLY”.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленные знаки [2] являются изобразительными и представляют собой изображение витка спирали или окружности, разомкнутой в верхней части.

Противопоставленный знак [3] является изобразительным и представляет собой изображение фигуры в виде разомкнутого в верхней части эллипса неправильной формы.

Решением Палаты по патентным спорам от 17.01.2007 правовая охрана знака [3] в отношении товаров 03 класса МКТУ прекращена. Однако это обстоятельство не может быть учтено, поскольку в базе ВОИС информация об этом отсутствует.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал следующее.

Несмотря на наличие в заявленном обозначении словесного элемента “ORLY”, являющегося частью наименования заявителя, в данном случае в знаке доминирует изобразительный элемент, что обусловлено его пространственным положением в знаке и более ярко выраженным выполнением по сравнению с тем, как выполнен словесный элемент.

В результате сравнения изобразительного элемента заявленного обозначения с противопоставленными знаками установлено, что они имеют похожую внешнюю форму которая по сути своей представляет собой незамкнутую в верхней части кривую линию. При этом разомкнутые концы

кривой заходят друг на друга. Кроме того, противопоставленные знаки [1-2] также, как и изобразительный элемент заявленного обозначения могут восприниматься как изображение стилизованной буквы «О» тем более, что их правообладателем является компания ОРИФЛЭЙМ КОСМЕТИКС С.А., что позволяет сделать вывод о сходстве смыслового значения и наличия стилизованного характера сопоставляемых изображений.

Указанное свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что позволяет признать их сходными между собой.

Сравнительный анализ перечня товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров 03 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки, показал их однородность, поскольку их объединяет общее родовое понятие «косметические средства», следовательно, они относятся друг с другом как категории род/вид, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и близкие условия реализации.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, что подтверждает мнение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 7 Закона и пункте 2.8(1) Правил.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.07.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 26.03.2007.