

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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее - Правила), рассмотрела возражение от 25.08.2005, поданное LADYBERG SPA, Италия (далее – заявитель), на решение экспертизы от 25.05.2005 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 818937 знака «PAPILLON by Ladyberg» (далее – решение экспертизы), при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 818937 произведена 28.11.2003 с конвенционным приоритетом от 17.10.2003 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне данной регистрации.

Международный знак № 818937 является комбинированным и состоит из горизонтально ориентированного прямоугольника, в верхней части которого помещено стилизованное изображение бабочки. Под бабочкой расположен доминирующий словесный элемент «PAPILLON» (франц. «бабочка, мотылек»)<sup>1</sup>, выполненный крупным шрифтом латинского алфавита строчными буквами с использованием подчеркивания. В нижней части обозначения находится словесный элемент «by LADYBERG», выполненный более мелким шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и воспроизводящий оригинальную часть фирменного наименования заявителя.

Экспертизой вынесено решение от 25.05.2005 об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации № 818937 знака «PAPILLON by Ladyberg» на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, приведенных в перечне.

Указанное решение экспертизы мотивировано несоответствием международной регистрации № 818937 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

---

<sup>1</sup> В.Г.Гак. К.А.Ганшина. Новый французско-русский словарь. М.: «Русский язык». 1999. С. 776.

В результате проведения поиска экспертизой выявлен сходный до степени смешения с заявленным обозначением «PAPILLON by Ladyberg» комбинированный товарный знак по свидетельству № 147494, включающий изобразительный элемент в виде бабочки и расположенный под ним словесный элемент «PAPILLON». Противопоставленный товарный знак имеет более раннюю дату приоритета – 26.09.1995 и зарегистрирован в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя другого лица ООО «Пальметта», г. Екатеринбург.

В направленном в Палату по патентным спорам возражении от 25.08.2005, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, мотивированное следующими доводами:

- заявленное обозначение является основным средством индивидуализации производимой заявителем продукции. В стране происхождения – Италии – компания заявителя является владельцем товарного знака «PAPILLON by Ladyberg» с 1978 года (регистрация № 360112 с приоритетом от 02.08.1978). Следовательно, заявитель имеет более ранние права на использование обозначения «PAPILLON»;
- основным отличием международной регистрации № 818937 и противопоставленного знака № 147494 является наличие в заявлении обозначении элемента «Ladyberg», совпадающего с фирменным наименованием заявителя;
- графический элемент противопоставленного товарного знака в виде бабочки не полностью повторяет аналогичный элемент в заявлении обозначении. При первом внешнем впечатлении сходства можно выявить отличия в правой части обозначений;
- перечень товаров 25 класса МКТУ, в отношении которого зарегистрирован противопоставленный знак № 147494, существенным образом отличается от товаров 25 класса МКТУ, указанных в спорной международной регистрации. Международный знак № 818937 заявлен в отношении весьма специфических товаров, а именно: женское нижнее белье, корсеты, купальники, бюстгальтеры; комбинации, пояса, относящиеся к нижнему белью, боди, подвязки, платья, нижние трикотажные рубашки, нижние юбки. Данное обстоятельство, к сожалению, не было учтено экспертизой.

На основании изложенного, заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению «PAPILLON by Ladyberg» в объеме первичных притязаний, указанных в международной регистрации № 818937.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

В соответствии со статьей 2 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" и с учетом даты приоритета международной регистрации № 818937 правовая база для оценки охраноспособности знака «PAPILLON by Ladyberg» включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, № 4322, введенные в действие 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, 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.

Положения пунктов 2.8.1 и 2.8.2 Правил повторяют содержание вышеизложенной части пункта 1 статьи 7 Закона.

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.

Пунктом 14.4.2.4. Правил установлено, что 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.

настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2. Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При этом признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании пункта 14.4.3. Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности 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 № 818937 является комбинированным обозначением, состоящим из горизонтально ориентированного прямоугольника, в верхней части которого помещено стилизованное изображение бабочки. Под бабочкой расположен доминирующий словесный элемент «PAPILLON» (франц. «бабочка, мотылек»), выполненный крупным шрифтом латинского алфавита строчными буквами с использованием подчеркивания. В нижней части обозначения находится словесный элемент «by LADYBERG», выполненный более мелким шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и воспроизводящий оригинальную часть фирменного наименования заявителя. Все элементы заявленного обозначения выполнены белым цветом на темном фоне.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 147494 также представляет собой горизонтально ориентированный прямоугольник, в верхней части которого помещено весьма сходное изображение бабочки. Под бабочкой расположен доминирующий словесный элемент «PAPILLON», выполненный идентичным шрифтом строчными буквами с использованием подчеркивания. Все элементы заявленного обозначения выполнены черным цветом на светлом фоне.

Регистрация № 147494 противопоставленного знака произведена с приоритетом от 29.06.1995. Срок действия указанной регистрации был продлен правообладателем (ООО «Пальметта», г. Екатеринбург) до 29.06.2015.

Доводы заявителя о наличии у него старшего права на обозначение «PAPILLON», базирующегося на итальянской регистрации подобного товарного знака, не могут быть приняты во внимание Палатой по патентным спорам.

Как и другие объекты промышленной собственности, товарные знаки, по общему правилу, пользуются правовой охраной лишь в пределах территории того государства, в котором обладатель исключительного права на них приобрел эти права в установленном законом порядке.

На территории Российской Федерации приоритетным правом на данное обозначение пользуется ООО «Пальметта», г. Екатеринбург, являющееся правообладателем товарного знака «PAPILLON» по свидетельству № 147494.

При сопоставлении регистрации № 147494 и международного знака № 818937 с очевидностью следует вывод об их сходстве до степени смешения. Обозначения характеризуются одинаковым композиционным решением, визуальным сходством основного графического элемента в виде бабочки и использованием идентичного шрифта для написания доминирующего словесного элемента «PAPILLON».

Словесный элемент «PAPILLON» занимает доминирующее положение в сравниваемых знаках. Стилизованное изображение бабочки только усиливает смысловую нагрузку, которую несет слово «PAPILLON». Следовательно, можно утверждать о фонетическом и семантическом сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения.

Наличие дополнительного элемента «by LADYBERG» в международной регистрации № 818937 не придает ей существенного отличия от противопоставленного знака по свидетельству № 147494 в силу менее значимого пространственного и смыслового положения, занимаемого этим элементом.

Товары 25 класса МКТУ, перечисленные в международной регистрации № 818937, являются видовыми понятиями по отношению к родовому понятию «одежда», указанному в перечне свидетельства № 147494. В соответствии с условиями пункта 14.4.3. Правил, такие товары являются однородными.

Таким образом, международная регистрация № 818937 является сходной до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 147494, принадлежащим другому лицу, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ и имеющей более ранний приоритет.

Соответственно, в оспариваемом заявителем решении экспертизы сделан справедливый вывод о том, что международная регистрация № 818937 подпадает под действие пункта 1 статьи 7 Закона, в связи с чем ей не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 25.08.2005, оставить в силе решение экспертизы от 25.05.2005.**