

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, и в соответствии 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 28.02.2008, поданное компанией Дженези С.Р.Л. Италия (далее – заявитель), на решение экспертизы от 28.11.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2006704945/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «sensimoda» заявлено на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2006704945/50 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, «sensimoda» - (сенсимода) изобретенное слово, не имеющее смыслового значения. Выполнено оригинальным шрифтом, вторая буква слова выполнена растром, в виде завитка, над пятой буквой слова – знак ударения.

В решении экспертизы от 28.11.2007 об отказе в регистрации товарного знака указано о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 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, внесенными Федеральным законом от 11.12.2003 № 166-ФЗ (далее – Закон) и пункта 2.8.(2.8.1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение «sensimoda» сходно до степени смешения с международной регистрацией №564375 знака «sensi», ранее получившим правовую охрану (приоритет от 03.04.1991) на территории РФ на имя фирмы ЛОРЕНЦО СЕНСИ, Италия для однородных товаров 25 класса МКТУ.

В решении экспертизы также указано, что вторая часть заявленного обозначения «moda» является слабой и не придает ему дополнительной различительной способности.

В возражении от 28.02.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы и привел следующие аргументы:

- сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения ни по одному из критериев (фонетический, визуальный, семантический);

- заявленное обозначение содержит 9 букв и 9 звуков, а противопоставленный знак состоит из 5 букв и 5 звуков;

- противопоставленный знак выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в виде извивающейся ленты, заявленный знак выполнен также оригинальным шрифтом, причем вторая буква представлена в виде завитка, который может восприниматься как буква «e» и как буква «o», так и просто графический элемент. Вышеуказанная разница в графическом исполнении приводит к отсутствию визуального сходства между ними;

- противопоставленный товарный знак может восприниматься и как фамилия, и как многозначное слово (чувства, значения, направления, впечатления, мнения – итал.), а заявленное обозначение не имеет смыслового значения.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в отношении заявленного перечня товаров.

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

С учетом даты поступления (03.03.2006) заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемым в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения сравниваются, в частности, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (пункт 14.4.2.4 Правил).

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 1 - 3) 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «sensimoda» в латинском написании, в котором вторая буква выполнена оригинальным шрифтом в виде завитка. Тем не менее, она однозначно читается как буква «е», что подтверждает сам заявитель в приведенном в заявке описании знака.

Противопоставленная международная регистрация №564375 знака «sensi» представляет собой слово, в котором буквы латинского алфавита выполнены оригинальным шрифтом волнообразно.

Сравнительный анализ заявленного словесного обозначения и противопоставленного международного знака показал, что сравниваемые обозначения имеют различия, которые не позволяют говорить об их тождестве. Вместе с тем, в сравниваемых обозначениях совпадают пять звуков в начальной части, с которой начинается восприятие словесных обозначений. Помимо этого звуковое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака выявлено на основании вхождения противопоставленного знака «sensi» в заявленное обозначение «sensimoda», что является одним из определяющих признаков звукового сходства словесных обозначений, регламентированным пунктом 14.4.2.2 Правил.

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного международного знака выполнены буквами латинского алфавита. Некоторое отличие в стиле написания словесных элементов (оригинальный шрифт у противопоставленного знака и близкий к стандартному – у заявленного) не оказывает существенного влияния на вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Заявленное обозначение «sensimoda» не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, что исключает проведение анализа по смысловому фактору сходства словесных обозначений.

Таким образом, фонетическое и графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака обуславливают вывод о сходстве обозначений в целом.

Следует отметить, что товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне заявки № 2006704945/50, и товары 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории РФ противопоставленной международной регистрации №564375, относятся к одной родовой группе «одежда» и могут иметь одинаковые условия реализации. Изложенные обстоятельства позволяют признать их однородными.

Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о сходстве в целом сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, решение экспертизы от 28.11.2007 является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.02.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 28.11.2007.