

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 07.02.2007, поданное компанией Шанхай Силк Групп Ко., Лтд, Китай (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «LILY OF FRANCE» по свидетельству № 310669, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «LILY OF FRANCE» по заявке №2005718627/50 с приоритетом от 27.07.2005 зарегистрирован 18.07.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 310669 на имя Вейнити Фэар, Инк., корпорация штата Делавэр, США (далее – правообладатель), в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «LILY OF FRANCE», выполненное в одну строку оригинальным шрифтом, подчеркнутое тонкой линией, которое может быть переведено с английского языка как «французская лилия».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.02.2007, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «LILY OF FRANCE» по свидетельству № 310669 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона 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 от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «LILY OF FRANCE» сходен до степени смешения с комбинированными товарными знаками «LILY» по свидетельству №94950 [1] и по свидетельству №316544 [2], имеющими более ранний приоритет, правообладателем которых

является лицо, подавшее возражение, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении указано, что сравниваемые товарные знаки сходны, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «LILY», который в оспариваемом знаке является сильным элементом, в отличие от описательного элемента «OF FRANCE». В возражении также отмечено графическое сходство словесных элементов «LILY» в оспариваемом товарном знаке и противопоставленном знаке [2] за счет использования прописных букв, выполненных прямым рубленным шрифтом, которые отличаются только пропорциями.

Перечень товаров, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый товарный знак «LILY OF FRANCE» и противопоставленные товарные знаки [1] и [2], содержит товары широкого потребления (различные виды одежды и головные уборы), которые принадлежат к одной родовой группе (одежда), и могут реализовываться в одном и том же отделе магазина, что дает основания для вывода об однородности этих товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану оспариваемого товарного знака «LILY OF FRANCE» по свидетельству № 310669 недействительной полностью.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отзыв, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, привел следующие аргументы:

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «LILY OF FRANCE» и противопоставленных комбинированных товарных знаков со словесным элементом «LILY» [1], [2] показал отсутствие между ними фонетического сходства, так как в их словесных элементах присутствует разное количество слов, слогов, звуков и букв;

- благодаря использованию различных шрифтов визуальные образы рассматриваемых обозначений не будут порождать в сознании потребителя

ассоциации о принадлежности товарных знаков одному владельцу, поэтому они не могут быть смешаны в хозяйственном обороте;

- оспариваемый товарный знак содержит словесный элемент, который может переводиться как «французская лилия» или «лилия Франции», а противопоставленные товарные знаки содержат словесный элемент, переводящийся как лилия (название цветка) или Лили (женское имя), таким образом, в сравниваемые обозначения заложены различные идеи, в силу чего образы, порождаемые ими в сознании потребителя, различны, что не дает оснований для вывода о семантическом сходстве обозначений и создании представления о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному и тому же владельцу;

- товары, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные знаки, являются специфичными, и потребитель очень внимательно относится к выбору подобной продукции, при этом на упаковке продукции указан производитель, что также снижает риск смешения товаров;

- правообладатель оспариваемого знака является всемирно известным производителем высококачественного женского белья, которое реализуется в специализированных магазинах (бутиках).

К отзыву приложены распечатки более ранних регистраций товарных знаков, содержащих в качестве словесного элемента слово «лилия» и производные от него, а также каталог продукции (женского белья) с Интернет - сайта www.lilyoffrance.com.

На основании вышеизложенных доводов правообладатель выразил просьбу оставить в силе правовую охрану товарного знака «LILY OF FRANCE» по свидетельству № 310669.

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

С учетом даты приоритета заявки 27.07.2005, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и

знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 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.

Согласно пункту (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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Оспариваемый словесный товарный знак включает словосочетание «LILY OF FRANCE», подчеркнутое тонкой линией, выполненное специальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме.

Слова «LILY» - лилия (цветок), лилейный, белый; Лили (личное имя) и «FRANCE» - Франция (географическое название) (Новый англо-русский словарь, Москва, «Русский язык», 1996, с.422, 849, 854), являясь лексическими единицами английского языка, грамматически связаны между собой и образуют устойчивое словосочетание «LILY OF FRANCE», которое переводится с английского языка как «французская лилия» - символ королевской власти во Франции, известный также как бурбонская лилия или геральдическая лилия (см. Интернет, поисковую базу данных Яндекс).

Вопреки утверждению лица, подавшего возражение, словесные элементы, входящие в это словосочетание, играют одинаковую роль в формировании его семантического значения, не позволяя выделить, в данном случае, доминирующий элемент знака. Таким образом, часть словосочетания «OF FRANCE» нельзя выделить из единого словосочетания «LILY OF FRANCE» и отнести к слабому описательному элементу, характеризующему товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №94950 [1] является комбинированным и включает словесный элемент «LILY», выполненный буквами латинского алфавита шрифтом, стилизованным под рукописный, над которым расположены три иероглифа. Знак охраняется в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 316544 [2] включает слово «LILY», выполненное прямым рубленным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак охраняется в черно - белом цветовом сочетании в отношении товаров 09, 14, 24, 25 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1] и [2] установлено следующее.

Несмотря на фонетическое вхождение слова «LILY» в словосочетание «LILY OF FRANCE», существенное различие заложенных в них понятий и идей способствует признанию сравниваемых обозначений несходными, поскольку словосочетание «LILY OF FRANCE» образует устойчивую грамматическую

конструкцию, имеющую иную семантическую окраску по сравнению со словом «LILY», которое, как указано выше, в сознании потребителя может ассоциироваться с названием цветка или и с женским именем.

Разная длина словесных элементов с использованием различного шрифта и изобразительных элементов способствует формированию различного общего зрительного впечатления при восприятии сравниваемых знаков, что дополнительно ослабляет сходство оспариваемого обозначения с противопоставленными знаками [1] и [2].

В силу изложенного можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак не ассоциируется с противопоставленными знаками [1] и [2] и в целом не сходен с ними до степени смешения.

Отсутствие сходства до степени смешения оспариваемой регистрации с противопоставленными товарными знаками [1] и [2] позволяет не проводить анализ на однородность товаров, указанных в перечнях сравниваемых знаков.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 07.02.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «LILY OF FRANCE» по свидетельству №310669.