

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.01.2007 против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «Сэнди» по свидетельству №301966, поданное фирмой FENDI ADELE S.R.L., Италия (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №301966 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.03.2006 по заявке №2004727704/50 с приоритетом от 30.11.2004 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТЕКС», Москва (далее – правообладатель). Знак зарегистрирован в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «Сэнди», выполненный оригинальным шрифтом с заглавной буквой «S» черного цвета и строчными буквами «энди» серого цвета. Данный словесный элемент подчеркивает черта черного цвета.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.01.2007 против предоставления правовой охраны данному комбинированному товарному знаку, в котором выражено мнение о том, что регистрация №301966 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 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 №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №301966 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, знаком «FENDI» по международной регистрации №426761 с приоритетом от 01.12.1976, в отношении однородных товаров 24, 25 классов МКТУ. Сходство до степени смешения сравниваемых знаков обусловлено их сходством по фонетическому фактору, который является основным критерием при определении сходства до степени смешения обозначений в целом.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «Сэнди» по свидетельству №301966 полностью.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв от 07.05.2007, существо которого сводится к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, где словесный элемент «Сэнди» выполнен с заглавной буквой латинского алфавита «S», которая во всех языках латинской группы однозначно читается как «ЭС». Поэтому при звуковом воспроизведении комбинированного товарного знака словесный элемент «Сэнди» однозначно читается как «СЭНДИ»;

- противопоставленный словесный знак «FENDI» может быть прочитан как «ФИНДИ» или «ФИНДАЙ», т.к. латинская буква «E» в английском языке воспроизводится как звук «И», а латинская буква «I» может быть воспроизведена как звук «АЙ» или «И»;

- различное прочтение сравниваемых словесных элементов, заключающееся в исполнении оспариваемого товарного знака буквами разных алфавитов, делает сопоставляемые обозначения не сходными по фонетическому критерию;

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что ударение в рассматриваемых обозначениях падает на первый слог, является недоказанным, поскольку не известны смысловые значения сопоставляемых слов;

- оригинальная графическая проработка оспариваемого товарного знака свидетельствует о его несходстве с противопоставленным словесным знаком «FENDI», выполненным стандартным шрифтом;

- словесные элементы сравниваемых знаков не являются лексическими единицами какого-либо языка, не имеют конкретного смыслового значения, следовательно, несходны по смысловому признаку;

- ввиду отсутствия фонетического, графического и смыслового сходства, оспариваемый комбинированный товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №426761;

- товары 25 класса МКТУ «меха (одежда), пояса, обувь», указанные в перечне международной регистрации, не являются однородными товарам 25 класса МКТУ исследуемого товарного знака;

- товары, производимые под товарным знаком «Сэнди» имеют невысокую стоимость, реализуются в оптовых магазинах, в небольших торговых точках на вещевых рынках, предназначены для повседневного использования потребителями с низким и средним уровнем достатка, в то время как импортные эксклюзивные товары, маркированные знаком «FENDI» являются дорогостоящими, продаются в дорогих магазинах (бутиках) и позиционируются на рынке только для ограниченного круга лиц.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 29.01.2007 и оставить в силе правовую охрану комбинированного товарного знака «Сэнди» по свидетельству №301966.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- копии товарных накладных на продукцию ООО «ТЕКС», на 6 л. [1];

- каталог товаров, маркированный товарным знаком «Сэнди», в 1 экз. [2];
- образцы этикеток товаров с использованием товарного знака «Сэнди», 2 шт. [3];
- прайс-лист товаров, выпускаемых под товарным знаком «Сэнди», 1 л. [4];
- информация из сети Интернет, на 3 л. [5].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.11.2004) поступления заявки №2004727704/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает вышеуказанный 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).

Согласно абзацам первому и второму 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.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в 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 представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №301966 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Сэнди», в котором строчные буквы «энди» выполнены оригинальным шрифтом русского алфавита серым цветом с заглавной стилизованной буквой «S» латинского алфавита черного цвета. Под словесным элементом проведена черта черного цвета, имитирующая мазок кисти. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 24 и 25 классов МКТУ.

Анализ рассматриваемого товарного знака показал, что изобразительная часть в виде мазка кисти за счет своего оригинального графического

исполнения как бы подчеркивает значимость словесного элемента «Сэнди», который несет в себе основную индивидуализирующую нагрузку.

Противопоставленный знак по международной регистрации №426761 является словесным и состоит из слова «FENDI», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана данному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 18, 24, 25 классов МКТУ.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых товарных знаков показал следующее.

Словесный элемент «Сэнди» оспариваемого комбинированного товарного знака представляет собой фантазийное слово, образованное посредством соединения латинской буквы «S» и единицами кириллического алфавита. Данное слово является искусственно созданным и не имеет определенного смыслового значения.

Семантика противопоставленного словесного знака «FENDI» достаточно известна российскому потребителю как итальянская фамилия семьи Фенди, которая стала знаменита всему миру благодаря своим изделиям из меха, кожи, различным аксессуарам и парфюмерной линии «FENDI». Клиентами, например, меховых изделий были Жаклин Кеннеди, принцесса Диана, Софии Лорен и др.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод об отсутствии сходства между сопоставляемыми обозначениями по семантическому критерию.

Словесные составляющие «Сэнди» и «FENDI» сравниваемых знаков имеют одинаковую длину (5 букв), одинаковое число слогов (два), одинаковое расположение гласных и согласных букв. Однако отмеченные обстоятельства не позволяют признать исследуемые словесные элементы фонетически сходными из-за несовпадения первых слогов («Сэн» и «FEN»), поскольку восприятие слов начинается с начальной его части. При этом, первые буквы в словах не являются парными и имеют четкое произношение.

Визуальное различие сопоставляемых знаков обусловлено тем, что противопоставленный знак выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а оспариваемый товарный знак содержит дополнительный изобразительный элемент в виде мазка кисти, оригинально исполненную букву «S», нестандартный шрифт букв, применение разных алфавитов в написании букв и серо-черную цветовую гамму.

Следует так же отметить, что противопоставленный знак «FENDI» используется с логотипом в виде двух букв «F» сложенных как детали паззла, вследствие чего товары, маркированные данным знаком, будут ассоциироваться только с итальянским производителем дорогостоящей продукции, продаваемой в бутиках, но не как с товарами, выпускаемыми для среднего российского потребителя под оригинальной маркой «Сэнди».

Таким образом, в связи с установлением отсутствия сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком «Сэнди» и противопоставленным знаком «FENDI» по международной регистрации №426761 анализ однородности товаров не является необходимым.

В силу указанного, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого комбинированного товарного знака со словесным элементом «Сэнди» по свидетельству №301966 требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.01.2007 и оставить в силе правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «Сэнди» по свидетельству №301966.

