

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 за №4520, рассмотрела возражение от 17.10.2006, поданное Закрытым акционерным обществом «АСД-имэкс», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005726700/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005726700/50 с приоритетом от 20.10.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «LONJESS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 26.05.2006 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками по международным регистрациям №№ 678838 и 610902, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве обозначений основан на фонетическом факторе.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.10.2006, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 26.05.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные знаки фонетически несходны, так как различаются количеством и составом звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные знаки визуально несходны, так как различаются количеством и составом букв;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленные знаки семантически несходны, так как заявленное обозначение является фантазийным, а противопоставленные знаки имеют семантическое значение – в переводе с французского языка означают «длинные луга», а также представляют собой наименование географического местечка на берегах реки Сюз в Швейцарии и всемирно известную часовую марку «Лонжин» (правообладатель противопоставленных знаков – «Часовая компания Лонжин» – была основана там в 1832 году и впоследствии получила известность во всем мире, в том числе и в России).

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 26.05.2006 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (20.10.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 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.

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.

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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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. 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «LONJESS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №678838 с конвенционным приоритетом от 04.02.1997 представляет собой словесное обозначение «LONGINES», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана указанному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №610902 от 04.11.1993 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «LONGINES», выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и графический элемент в виде стилизованного изображения песочных часов и птичьих крыльев.

Доминирующим элементом в данном знаке является словесный элемент «LONGINES», так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Правовая охрана указанному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков по фонетическому критерию показал, что сравниваемые обозначения («LONJESS» – «LONGINES») не являются сходными. Фантазийное слово «LONJESS» транслитерируется в кириллице как «ЛОНДЖЕСС», а французское слово «LONGINES» произносится в соответствии с фонетическими нормами французского языка как «ЛОНЖИН» и в силу широкой известности данной марки швейцарских часов узнаваемо российским потребителем именно в таком его прочтении. Таким образом, сравниваемые обозначения («ЛОНДЖЕСС» – «ЛОНЖИН») отличаются количеством звуков (8 звуков – 6 звуков) и составом звуков (совпадают только начальные 3 звука – «ЛОН-»).

Следует отметить, что различие гласных звуков («Е» – «И») в последнем ударном слоге сравниваемых обозначений предопределяет их существенное фонетическое различие.

Сопоставляемые обозначения («LONJESS» – «LONGINES») производят различное зрительное впечатление, обусловленное разным составом букв (совпадают только начальные 3 буквы – «LON-»). Ввиду достаточно большой визуальной длины сравниваемых обозначений (7 букв – 8 букв) совпадение начальных 3 букв не играет решающей роли при восприятии данных знаков.

Заявленное обозначение не имеет семантического значения, то есть является фантазийным. В свою очередь, слово «LONGINES» в переводе с французского языка означает «длинные луга», а также представляет собой наименование географического местечка на берегах реки Сюз в Швейцарии, где в 1832 году была основана всемирно известная «Часовая компания Лонжин» (правообладатель противопоставленных знаков), товары которой (часы), маркируемые знаком «LONGINES», известны во всем мире, в том числе и в России.

Указанное позволяет сделать вывод о несходстве сравниваемых обозначений и по семантическому критерию.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, на предмет их однородности с товарами 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатель противопоставленных знаков – «Часовая компания Лонжин», Швейцария – известен исключительно как производитель часов, что значительно снижает степень опасности смешения сравниваемых знаков.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.10.2006, отменить решение экспертизы от 26.05.2006 и зарегистрировать обозначение «LONJESS» по заявке №2005726700/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

03 – препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; абразивы; амбра [парфюмерия], антинакипины бытовые; антистатики бытовые; аэрозоль для освежения полости рта; бруски для бритья [антисептики]; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; вещества ароматические [эфирные масла]; вещества ароматические для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; вещества ароматические для напитков [эфирные масла]; вещества ароматические для отдушивания белья; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья; воск для пола; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски сапожные или обувные; гелиотропин; гераниол; грим; дезодоранты для личного пользования; деревья ароматические; духи; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные

для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [антисептики]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; крокус [абразивный материал]; ладан; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; материалы клейкие для косметических целей; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против

потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; пасты для полирования; пасты для ремней для заточки бритв; пасты, порошки зубные; пемза; пероксид водорода для косметических целей; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания] тканей; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полирования или придания блеска; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для похудения косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления грима; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты химические бытовые

для оживления красок при стирке белья; пудра гримерная; пыль алмазная [абразив]; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; соли для отбеливания; составы для кожи полировальные; составы для окуривания ароматическими веществами; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для выведения пятен; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос [депилятории]; средства для ухода за кожей косметические; средства для чистки обуви; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; средства обесцвечивающие для косметических целей; средства туалетные против потения; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных;

шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].