

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 28.10.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 05.04.2007, поданное компанией La Senza Inc, Канада (далее - лицо, подавшее возражение), против регистрации № 313653 словесного товарного знака "Le Sens", при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака "Le Sens" с приоритетом от 27.03.2006 произведена в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.09.2006 за № 313653 на имя Закрытого акционерного общества «Тренд», Москва, в отношении товаров 16, 18, 24 – 26 и услуг 35, 39, 40 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки товарный знак по свидетельству № 313653 представляет собой словесное обозначение "Le Sens", выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем 12.04.2007 в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 313653 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак "Le Sens" сходен до степени смешения с товарным знаком "LA SENZA" по свидетельству, зарегистрированному на имя компании La Senza Inc, Канада (свидетельство № 164827 с приоритетом от 18.03.1997).

По мнению лица, подавшего возражение, данный вывод обусловлен звуковым, графическим и смысловым сходством сравниваемых знаков.

Для обоснования данного вывода в возражении приведены следующие доводы:

- словесные элементы обозначений "Le Sens" и "LA SENZA" являются фонетически сходными ввиду сходства звучания начальных частей "Le" и "La" и тождества звучания конечных и основных частей "Sens" и "Senz", поскольку звук "а" в конце слов при отсутствии на него ударения редуцируется;

- фонетическое сходство усиливается графическим сходством сравниваемых обозначений ввиду использования тождественного алфавита, тождественного шрифта, характерного графического написания букв, расположения букв в одну строку и составом словесных элементов;

- обозначение "Le Sens" в переводе с французского языка означает "чувство, смысл, точка зрения", тогда как обозначение "LA SENZA" не имеет смыслового значения, что при сходстве звучания его словесных элементов со словесными элементами обозначения "Le Sens" увеличивает «вероятность переноса потребителем словарного значения словосочетания "Le Sens" на словосочетание "LA SENZA";

- товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак "Le Sens", однородны товарам 25 класса, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и продаваемым на территории России лицом, подавшим возражение, в магазинах и бутиках с одноименным названием "LA SENZA".

На основании изложенного в возражении содержится просьба признать товарный знак по свидетельству № 313653 недействительным полностью.

К возражению приложены фотографии торговых точек "LA SENZA".

На заседании коллегии лицо, подавшее возражение, изменило требование о признании товарного знака по свидетельству № 313653 недействительным полностью на признание регистрации недействительной частично в отношении следующих товаров и услуг:

- товаров 16 класса: выкройки для шитья;
- всех товаров 25 класса;

- товаров 26 класса: кружева и вышитые изделия, тесьма, ленты, пуговицы, кнопки, крючки и блочки, искусственные цветы, изделия декоративные, текстильные;

- услуг 35 класса: демонстрация товаров, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами);

- услуг 40 класса: раскрой ткани, вышивание, пошив и переделка одежды;

- услуг 42 класса: моделирование одежды.

Правообладатель товарного знака "Le Sens" в своем отзыве, представленном в Палату по патентным спорам, выразил несогласие с доводами возражения по следующим причинам:

- противопоставленный товарный знак "LA SENZA" представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита, тогда как в словах оспариваемого обозначения "Le Sens" только первые буквы заглавные;

- противопоставленный товарный знак состоит из определенного артикля "LA", употребляемого в некоторых романских языках с существительными женского рода единственного числа, и вымышленного слова "SENZA", а оспариваемое обозначение состоит из определенного артикля мужского рода единственного числа "Le" и слова "Sens", которое переводится с французского языка на русский как «чувство, сознание, точка зрения»;

- сопоставляемые обозначения не являются сходными по фонетическому критерию, поскольку содержат разное число слогов и букв - оспариваемое обозначение состоит из двух слогов и 6 букв, а противопоставленное – из трех слогов и 7 букв, при этом слоги сравниваемых обозначений не совпадают, поскольку российский потребитель озвучит их как, соответственно, "ла-сен-за" и "ле-сенс";

- по мнению правообладателя сравниваемые обозначения не являются сходными и по графическому критерию, поскольку имеются визуальные отличия, обусловленные использованием в оспариваемом товарном знаке заглавных букв в отличие от противопоставленного, в котором использованы также и строчные

буквы; визуальному различию способствует и то, что «в противопоставленном товарном знаке шрифт более уплотненный, вытянутый по вертикали»;

- невозможно утверждать и о смысловом сходстве сравниваемых обозначений ввиду отсутствия у словесного элемента "SENZA" семантического значения, при этом мнение лица, подавшего возражение, о высокой вероятности "переноса потребителем словарного значения знака "Le Sens" ... на обозначение "LA SENZA" по аналогии, является неубедительным";

- для большинства потребителей, не владеющих иностранными языками, оба сравниваемых знака будут восприниматься как фантазийные обозначения, отличающиеся друг от друга звучанием, а потребители, изучавшие иностранные языки, обратят внимание на использование артиклей разного рода, "что в принципе не предполагает возможности отождествления по смыслу данных обозначений";

- несмотря на однородность товаров 25 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ, перечисленных в свидетельствах сравниваемых товарных знаков, отсутствие сходства самих обозначений не дает оснований для применения к оспариваемому товарному знаку положений пункта 1 статьи 7 Закона;

- приложенные к возражению фотографии магазина, торгующего нижним бельем под маркой "LA SENZA", не служат доказательством реального смешения сравниваемых обозначений;

- следует обратить внимание на то, что при покупке белья потребители всегда внимательны, поскольку товары такого рода не подлежат обмену или возврату, в связи с чем риск смешения сравниваемых знаков сведен к минимуму.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

1. Распечатки с сайтов Интернета на 12 л. в 1 экз. [1].

2. Большой энциклопедический словарь под ред. А.М.Прохорова, Москва, Большая Российская Энциклопедия, 2000, на 2 л. в 1 экз. [2].

Кроме того, правообладателем по результатам рассмотрения возражения на заседании коллегии представлено "Особое мнение", в котором указано, что коллегией Палаты по патентным спорам были признаны убедительными

"предположения лица, подавшего возражение", не основанные на пункте 1 статьи 7 Закона, а "обоснованные доводы правообладателя оспариваемого товарного знака" во внимание приняты не были.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (27.03.2006) заявки № 2006707252/50 на регистрацию товарного знака "Le Sens" правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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.

Согласно пункту (14.4.2.2) 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 (а) – (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 "Le Sens" является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавными буквами L и S.

Противопоставленный товарный знак "LA SENZA" по свидетельству № 164827 также является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ по фонетическому фактору сходства показал, что словесные элементы сравниваемых товарных знаков близки по составу гласных ("а" и "е" в одном и "е" и "е" в другом) и согласных ("л", "с", "н"), состоят из совпадающих звуков "л", "с", "е" и "н", а также из близких звуков "а"- "е" и "с"- "з", при этом расположение как совпадающих, так и близких звуков в обоих товарных знаках тождественно, что определяет сходство их начальных звуко сочетаний "ле" и "ла" и сходство слова "сенс" оспариваемого товарного знака и средней части "сенз" противопоставленного товарного знака. Словесные элементы сравниваемых товарных знаков совпадают по ударению.

Сказанное позволяет утверждать, что сравниваемые товарные знаки сходны по большинству признаков звукового сходства, что предопределяет вывод об их фонетическом сходстве.

Графически сравниваемые товарные знаки также сходны, поскольку оба знака выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и в одинаковой манере (определённый артикль и существительное). Выполнение в

оспариваемом товарном знаке заглавными буквами только первых букв словесных элементов, а в противопоставленном - всех букв, не оказывает существенного влияния на зрительное впечатление сравниваемых товарных знаков в целом и не является основанием для признания сравниваемых обозначений несходными.

«Sens» – лексическая единица французского языка, в переводе на русский язык означает 1) чувство, 2) смысл, значение, 3) рассудок, 4) сторона, направление (Французско-русский и русско-французский словарь, Москва, Русский язык, 1980. с.292).

Слово "SENZA" противопоставленного товарного знака не является лексической единицей какого - либо языка, поэтому анализ по семантическому фактору сходства сопоставляемых товарных знаков не представляется возможным.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки являются сходными фонетически и графически.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются, безусловно, однородными товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

В отношении товаров 16 и 26 классов МКТУ и услуг 35, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что они не являются однородными товарам 25 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака.

С учетом изложенного сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения только в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В отношении доводов правообладателя, основанных на грамматике только французского языка, следует отметить, что слово "Sens", является лексической единицей не только французского, но и итальянского языка (Г.А.Красова и Г.Дзаппи, Карманный итальянско-русский словарь, Москва, Русский язык, 1993, с.282), употребляемой без артикля, не столь распространенного, как французский, в связи с чем круг потребителей в России, которые "обратят внимание на

использование артиклей разного рода", несоизмеримо меньше круга потребителей, которыми сравниваемые обозначения будут восприниматься только по их звучанию, которое, как установлено выше, сходно.

Приложенные к возражению фотографии магазина, торгующего товарами под маркой "LA SENZA", действительно, сами по себе не могут служить основанием для вывода о реальном смешении сравниваемых обозначений, однако поиск в Интернете показал, что число сайтов, содержащих сведения о сети магазинов "LA SENZA", не менее 2320, при этом прямо указано, что "LA SENZA – это канадская марка высококачественного модного белья, домашней одежды и одежды для отдыха".

Что касается мнения правообладателя, изложенного в «Особом мнении», то следует отметить, что при рассмотрении данного возражения были приняты во внимание все доводы, изложенные сторонами, в том числе и доводы правообладателя, вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков сделан на основании анализа этих доводов.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 05.04.2007 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку "Le Sens" по свидетельству № 313653 частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

- 16 Авторучки; акварели; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования документов; атласы; афиши, плакаты; банты бумажные; белье столовое бумажное; билеты; бланки; блокноты; блокноты для рисования, черчения; блокноты канцелярские; блокноты с отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага в листах; бумага вощеная; бумага для регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов [ароматизированная или нет]; бумага из древесной массы; бумага копировальная; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага светящаяся; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага хуан [для китайского рисования и каллиграфии]; бумага; бювары; бюллетени информационные; валики для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; воск для моделирования [за исключением используемого в стоматологии]; вывески бумажные или картонные; выкройки для шитья; газеты; гальваностереотипы; гектографы; гербы с геральдическими изображениями [печати бумажные]; глобусы; гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели для печатей, штемпелей; держатели чековых книжек; диаграммы; доски гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски чертежные; дыроколы; емкости для сливок бумажные; зажимы для каталожных карточек; зажимы для перьевых ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные; издания печатные; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; изделия картонные; измельчители для бумаг; изображения графические; инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; календари; календари отрывные; калька

бумажная; калька на тканевой основе; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; камни литографские; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины обрамленные или необрамленные; картон из древесной массы; картон; картонки для шляп; картотеки; картотеки [канторские принадлежности]; карточки каталожные; карточки кредитные печатные неэлектрические; карты; карты географические; карты или бумажные ленты для записи программ для вычислительных машин; карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; катушки для копировальных лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клей рыбий; клейстер крахмальный для канцелярских или бытовых целей; клише типографские; книги; книги записей; книжки квитанционные; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; кольца сигарные; конверты; коробки для печатей, штампов; коробки картонные или бумажные; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры жидкие; крышки для комнатных аквариумов; лекала чертежные; ленты бумажные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие; ленты клейкие для канцелярских целей; ленты копировальные; ленты копировальные для принтеров; линейки чертежные четырехгранные; листы вязкозные для упаковки; листы пузырчатые [пластмассовые] [для упаковки или расфасовки]; листы целлюлозные мягкие для упаковки; литеры стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; литеры типографские цифровые; литографии; макеты архитектурные; марки почтовые; материалы графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы для переплетных крышек; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие канцелярские или бытовые; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы фильтровальные бумажные; машины адресные; машины и устройства для переплетного дела [офисное оборудование]; машины пишущие [электрические или неэлектрические]; машины фальцевальные; машины франкировальные; мел для литографии; мел для письма; мел для портных; мел для разметки; мешки для мусора [бумажные или пластмассовые]; мольберты; муштабели для художников; наборы для письма; наборы письменных принадлежностей бумажные; наборы типографские портативные; нагрудники детские бумажные; наклейки самоклеящиеся; напальчники [канцелярские принадлежности]; нитки; для переплетных работ; ножи для разрезания бумаги; нумераторы; обертки для бутылок картонные

или бумажные; облатки для запечатывания; обложки; обложки для паспортов; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; образцы вышивок; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакеты бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма тушью; папки для документов; папье-маше; пастели [карандаши]; пленки одноразовые из целлюлозы или бумаги; пеналы; переплеты для книг; периодика; перочистки; перфораторы; перья; перья золотые; перья стальные; перья чертежные; песенники; печати; печати для сургуча; письма уведомительные; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые; подносы для корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов; полотенца для рук бумажные; полотно клейкое для канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; полотно тканевое для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; полотно тканевое для нанесения краски в множительных аппаратах; портреты; пресс-папье; приборы письменные; принадлежности для рисовально-чертежных работ; принадлежности для стирания; принадлежности конторские [за исключением мебели]; принадлежности письменные; принадлежности школьные; приспособления для подачи клейкой ленты; приспособления для приклеивания этикеток ручные; приспособления для скрепления бумаги; приспособления для точки карандашей [электрические или неэлектрические]; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; реглеты; реестры; резинки канцелярские; репродукции графические; ротаторы; ручки для перьев; ручки с перьями [принадлежности бюро]; салфетки бумажные для снятия грима; салфетки косметические бумажные; скребки канцелярские; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом [наглядные пособия]; срезы гистологические [наглядные пособия]; статуэтки из папье-маше; стерки для доски; столы наборные типографские; сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; террариумы комнатные [виварии]; тетради; товары писчебумажные; транспаранты; трафареты, шаблоны; тубусы

- картонные; тушь; увлажнители [канцелярские принадлежности]; увлажнители для поверхностей; указки неэлектронные; упаковки для бутылок картонные или бумажные; устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для **наклеивания** фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники; фильтры бумажные для кофе; флаги [бумажные]; фольга; фотогравюры; фотографии; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромолитографии; чашечки для разведения красок; чернила для исправлений [гелиография]; чернила; чернильницы; чертежи [синьки]; четки; шарики для шариковых ручек; шкафчики конторские; шрифты типографские; штампы с адресами; **штемпеля**; щиты для афиш бумажные или картонные; эстампы; этикетки [за исключением тканевых].
- 18 Бумажники, бумажники для визитных карточек, замша (за исключением используемой для чистки), изделия для документов кожаные, кожа искусственная, кожа необработанная или частично обработанная, **кожкартон**, кошельки, кошельки из металлических колечек, мешки кожаные (конверты, обертки, сумки) для упаковки, портмоне, ранцы, ремешки кожаные, рюкзаки, саквояжи, сетки хозяйственные, сумки для дорожных наборов кожаные, сумки для одежды дорожные, сумки женские, сумки на колесах, сумки пляжные, сумки туристские, сумки хозяйственные, сумки школьные, сундуки дорожные, сундуки из кожи или **кожкартона**, футляры для ключей (кожаные изделия), чемоданы, чемоданы **плоские**, чемоданы плоские для документов, зонты, зонты солнечные.
- 24 Ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; постельное белье, белье для купания (за исключением одежды), белье для домашнего хозяйства, одеяла, покрывала; и скатерти.
- 26 Кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты, **пуговицы**, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы, искусственные цветы, знаки различия; пуговицы-эмблемы; коробки, шкатулки для принадлежностей для шитья, зажимы, заколки, украшения для волос, изделия декоративные, текстильные, приклеиваемые нагреванием, галантерейные изделия, за исключением ниток.
- 35 Демонстрация товаров, изучение рынка, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, продвижение товаров (для третьих лиц), услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и; обеспечение предпринимателей товарами).

- 39 Доставка товаров, услуги транспортные, хранение товаров, экспедирование товаров.
- 40 Обработка материалов, обработка тканей и текстильных изделий, вышивание, крашение текстильных изделий, переделка одежды, раскрой тканей, услуги портных, пошив одежды.
- 42 Исследования и разработка новых видов товаров (для третьих лиц), моделирование одежды.

Члены коллегии

Л.Н.Екимова

В.Н.Сабитов

Р.С.Восканян