

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение от 14.12.2010, поданное Индивидуальным предпринимателем Дубининой Верой Геннадьевной, г. Хабаровск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 17.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010706065/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010706065/50 с приоритетом от 01.03.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25, 26 и услуг 35, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PAULINE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом принято решение от 17.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010706065/50 в отношении заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком по свидетельству № 375539 с приоритетом от 24.09.2007, принадлежащим ООО «Торговая сеть «Полина»;
- с товарным знаком по свидетельству № 335196 с приоритетом от 27.07.2006, принадлежащим Маковскому Игорю Александровичу;

- с товарным знаком по свидетельству № 301515 с приоритетом от 17.12.2004, принадлежащим Клевцовой Полине Михайловне;
- со знаком по международной регистрации № 908300 с приоритетом от 10.03.2006, принадлежащим MANIFATTURA PAOLONI S.p.A.;
- со знаками по международным регистрациям № 758938 (приоритет от 08.01.2001) и № 609064 (приоритет от 15.10.1993), принадлежащими POLLINI S.P.A.;
- со знаком по международной регистрации № 777910 с приоритетом от 18.02.2002, принадлежащим DANZA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.12.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 17.11.2010.

Возражение содержит следующие доводы:

- слово «PAULINE» означает женское имя;
- заявитель согласен с мнением экспертизы, что заявленное обозначение может рассматриваться сходным до степени смешения с товарными знаками, в состав которых входит слово «ПОЛИНА» (свидетельства №№ 375539, 335196, 301515);
- товары 25 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак № 375539, являются однородными с заявленными товарами «обувь» (25 класс МКТУ) и «украшения для обуви» (26 класс МКТУ), поэтому заявитель просит исключить из заявленного перечня данные позиции;
- услуги 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак № 335196, однородны заявленным услугам 35 класса МКТУ, поэтому заявитель просит исключить из перечня услуг, в отношении которых испрашивается регистрация, услуги 35 класса МКТУ;
- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 301515 представляет собой комбинированный знак, в состав которого входит слово «ПОЛИНА», выполненное в кириллице; фонетически слова «ПОЛИНА» и «ПАУЛИНЕ» также не являются тождественными; слово «ПОЛИНА» не занимает доминирующее положение в противопоставленном знаке, в связи с чем можно сделать вывод, что сходство рассматриваемых знаков носит дискуссионный характер;
- регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 класса «свадебная и вечерняя одежда», указанные товары не относятся к товарам широкого потребления и повседневного спроса, потребитель относится к выбору

подобных товаров очень внимательно, в основном, свадебная и вечерняя одежда продается в специализированных магазинах или в специальных секциях в торговых комплексах;

- противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 301515 маркируется одежда повседневного спроса, поэтому владелец данного товарного знака – Индивидуальный предприниматель Клевцова П.М. – предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении свадебной и вечерней одежды;

- по мнению заявителя, регистрация заявленного обозначения в отношении товаров «вечерняя и свадебная одежда» не приведет к введению потребителей в заблуждение, так как сходство знаков (заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 301515) до степени смешения носит дискуссионный характер, и охрана испрашивается для конкретного вида одежды;

- заявитель считает, что слово «PAULINE» (фонетическая транскрипция [ПАУЛИНЕ]) фонетически не сходно до степени смешения со словом «PAOLONI» (знак по международной регистрации № 908300) (фонетическая транскрипция [ПАОЛОНИ]): каждое из рассматриваемых слов состоит из трех слогов [ПАУ-ЛИ-НЕ] и [ПАО-ЛО-НИ], при этом в сравниваемых словах нет одинаковых слогов, что и приводит к фонетическому различию указанных слов;

- заявитель считает, что слово «PAULINE» (фонетическая транскрипция [ПАУЛИНЕ]) фонетически не сходно до степени смешения со словом POLLINI (знак по международной регистрации № 609064) (фонетическая транскрипция [ПОЛИНИ]); каждое из рассматриваемых слов состоит из трех слогов [ПАУ-ЛИ-НЕ] и [ПОЛ-ЛИ-НИ], при этом в сравниваемых словах совпадают вторые слоги, на которые не падает ударение, и, которые не являются определяющими для звукового восприятия слова, что и приводит к фонетическому различию указанных слов;

- графическое сходство между заявленным обозначением «PAULINE» и зарегистрированным обозначением «PAOLONI» (знак по международной регистрации № 908300) также не наблюдается, что связано, во-первых, с тем, что в обозначениях используются разные слова, имеющие отличающийся буквенный состав (третья, пятая и седьмая буквы в словах не совпадают), а, во-вторых, с использованием в каждом из обозначений оригинальных шрифтов;

- графическое сходство между заявленным обозначением «PAULINE» и зарегистрированным обозначением «POLLINI» (знак по международной регистрации

№ 609064) также не наблюдается, что связано, во-первых, с тем, что в обозначениях используются разные слова, имеющие отличающийся буквенный состав (вторая, третья, седьмая буквы в словах не совпадают), во-вторых, с использованием в каждом из обозначений оригинальных шрифтов, в-третьих, с выполнением обозначений разным цветом (заявленное обозначение выполнено черным по белому, противопоставленное – белым по черному), в четвертых, противопоставленное обозначение входит в состав комбинированного знака, что создает определенный зрительный образ;

- слово «PAULINE» может быть переведено с английского языка на русский как «ПОЛИН», слова «PAOLONI» и «POLLINI» (знаки по международным регистрациям № 908300 и № 609064) на русский язык не переводятся (являются итальянскими фамилиями), следовательно, сравниваемые слова имеют различное смысловое значение и не являются семантически сходными;

- обозначения «PAULINE» и «PAOLONI» (знак по международной регистрации № 908300), «PAULINE» и «POLLINI» (знак по международной регистрации № 609064) не являются сходными до степени смешения, поскольку указанные обозначения не вызывают ассоциаций друг с другом;

- подтверждением изложенного служит и тот факт, что противопоставленные экспертизой товарные знаки «PAOLONI» и «POLLINI» в настоящее время охраняются на территории Российской Федерации, а одновременно с ними в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ охраняются товарные знаки со словесным элементом «ПОЛИНА», что свидетельствует о том, что использование указанных товарных знаков в отношении однородных товаров не приводит к введению потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, так как в восприятии потребителя данные обозначения не являются сходными до степени смешения;

- использование слова «PAULINE» в отношении конкретных товаров 25 класса МКТУ («вечерняя и свадебная одежда») не будет вызывать у потребителей ассоциации с обозначениями «PAOLONI» и «POLLINI»;

- заявитель просит также учесть данные, подтверждающие использование обозначения «PAULINE» до даты подачи заявки (заявленное обозначение является известным, рекламируется в сети Интернет, упоминается на сайте) – вечерняя и свадебная одежда, произведенная заявителем, маркированная обозначением «PAULINE», продается во многих городах России на протяжении нескольких лет одновременно с существованием

на рынке одежды, маркированной противопоставленными знаками, что свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными экспертизой товарными знаками;

- заявитель согласен с мнением экспертизы, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «PAOLINA» (знак по международной регистрации № 777910), однако в соответствии с решением Роспатента правовая охрана знака по международной регистрации № 777910 была досрочно полностью прекращена;

- в соответствии с вышеизложенным заявитель просит отметить решение экспертизы в отказе регистрации заявленного обозначения для товаров 25 класса МКТУ «свадебная и вечерняя женская одежда; женские головные уборы»;

- заявитель просит сократить перечень заявленных товаров 26 класса МКТУ товарами «украшения для свадебной и вечерней одежды; украшения для головных уборов, дополняющих свадебную и вечернюю одежду; цветы искусственные»;

- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение для услуг 45 класса МКТУ «прокат свадебной и вечерней одежды».

К возражению приложены следующие материалы:

- письмо от Индивидуального предпринимателя Клевцовой П.М. – правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 301515 на 1 л. {1};

- распечатка с сайта <http://www.pauline.ru> на 5 л. {2};

- информация о домене PAULINE.RU на 1 л. {3};

- копия договора № 2007/0410/РД от 04.10.2007 о регистрации и поддержке доменов второго уровня в зоне «.RU» на 4 л. {4}.

На заседании коллегии 18.02.2011 заявителем были поддержаны доводы возражения об ограничении перечня товаров/услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, следующим образом: «25 – свадебная и вечерняя одежда; головные уборы; 26 – украшения для свадебной и вечерней одежды; украшения для головных уборов, дополняющих свадебную и вечернюю одежду; цветы искусственные; 45 – прокат свадебной и вечерней одежды».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (01.03.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве

товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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.

В соответствии с требованиями пункта 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 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.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

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

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PAULINE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

В решении Роспатента от 17.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010706065/50 в качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением указаны следующие товарные знаки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 375539 является комбинированным обозначением, состоящим из изобразительного элемента, представляющего собой неправильный четырехугольник с изогнутыми сторонами зеленого цвета, обрамленный желтой каймой, в центре которого размещена фигура неопределенной формы, и из словесных элементов «ПОЛИНА» и «ТОРГОВАЯ СЕТЬ», выполненных буквами русского алфавита и расположенных друг под другом на фоне четырехугольника. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 24 и 25 классов МКТУ в зеленом, желтом и черном цветовом сочетании [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 335196 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «Полина», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Первая заглавная буква «П» заключена в квадрат со скругленными углами. Данный товарный знак зарегистрирован в сиреневом цвете в отношении услуг 35 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 301515 является комбинированным обозначением, представляющим собой прямоугольник черного цвета, содержащий изображение женского силуэта, выполненное белыми линиями, под которым расположен словесный элемент «Полина», выполненный наклонным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [3].

Противопоставленный знак по международной регистрации № 908300 представляет собой словесное обозначение «PAOLONI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации данному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 09, 14, 18 и 25 и услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ (с учетом уточнения перечня, опубликованного 25.01.2007) [4].

Противопоставленный знак по международной регистрации № 758938 представляет собой словесное обозначение «POLLINI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации данному знаку предоставлена в отношении услуг 35 и 38 классов МКТУ [5].

Противопоставленный знак по международной регистрации № 609064 представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой квадрат черного цвета, содержащий словесный элемент «POLLINI», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде буквы «P», обрамленный стилизованным венком. Правовая охрана на территории Российской Федерации данному знаку предоставлена в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ [6].

Противопоставленный знак по международной регистрации № 777910 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «PAOLINA», выполненным заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации данному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [7].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [7] показал, что их ассоциирование друг с другом в целом обусловлено фонетическим и визуальным сходством словесных элементов «PAULINE» и «PAOLINA».

Вместе с тем, согласно возражению от 14.12.2010, а также сведениям, опубликованным на сайте <http://www.fips.ru/cdfi/pp5.dll?File=20101115/777910/777910-2010.11.02.htm>, на основании решения Роспатента от 02.11.2010 досрочно полностью прекращена правовая охрана знака [7]. Таким образом, знак [7] не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3] показал следующее.

Рассматриваемые противопоставленные знаки [1], [2] и [3] представляют собой комбинированные обозначения, содержащие в своем составе словесный элемент

«Полина», выполненный буквами русского алфавита. Заявленное обозначение, в свою очередь, является словесным и выполнено буквами латинского алфавита.

При этом графические элементы знаков [1], [2] и [3] легко запоминаются, поскольку являются яркими, крупными и акцентируют на себе внимание при восприятии противопоставленных комбинированных знаков.

Кроме того, с точки зрения среднего российского потребителя, словесный элемент «PAULINE» воспринимается как фантазийное обозначение, в отличие от слова «Полина», представляющего собой распространенное женское имя.

Исходя из изложенного, заявленное обозначение и знаки [1], [2], [3] производят в целом различное впечатление и не могут смешиваться потребителем. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии сходства заявленного обозначения с указанными товарными знаками.

Следует также отметить, что товары 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, являются неоднородными товарам 25 класса, приведенным в перечне знака [1], поскольку имеют разное назначение, вид и круг потребителей. Скорректированный заявителем перечень услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не содержит позиций, однородных услугам, указанным в перечне знака [2]. Владелец знака [3] предоставил заявителю согласие на регистрацию заявленного обозначения для товаров 25 класса МКТУ, однородных товарам, указанным в перечне знака [3].

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные в решении Роспатента от 17.11.2010 знаки [1], [2], [3] не являются сходными до степени смешения.

Вместе с тем анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [4], [5], [6] показал, что они являются сходными, ввиду следующего.

Противопоставленный знак [4] представляет собой словесное обозначение «PAOLONI», знаки [5] и [6], принадлежащие одному лицу, содержат в качестве основного индивидуализирующего элемента словесный элемент «POLLINI».

При проведении сравнительного анализа словесных элементов «PAULINE», «PAOLONI» и «POLLINI» необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить знаки, а руководствуется общими впечатлениями об обозначениях, виденных/слышанных ранее.

В данном случае сравниваемые слова образованы сочетанием согласных букв – «P», «L», «N» и различными гласными буквами. При этом местоположение согласных букв в сравниваемых словах одно и то же. Указанное обуславливает сходство буквосочетаний, составляющих слова «PAULINE», «PAOLONI» и «POLLINI», а следовательно, их фонетическое сходство. Следует отметить, что фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

С точки зрения визуального признака сходства словесных элементов, слова «PAULINE», «PAOLONI» и «POLLINI» также являются сходными, поскольку выполнены заглавными буквами латинского алфавита близким к стандартному шрифтом, имеют одинаковое количество букв.

Словесные элементы сравниваемых обозначений не являются лексическими единицами ни в одном языке, что не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Довод заявителя о восприятии средним российским потребителем заявленного обозначения «PAULINE» в качестве женского имени и противопоставленных знаков «PAOLONI» и «POLLINI» в качестве фамилий является декларативным и не подтвержден фактическими данными.

В ситуации, когда у словесного элемента отсутствует смысловое значение, решающим становится его фонетическое звучание, поскольку именно в результате произношения слова оно запоминается потребителем.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [4], [5], [6] являются сходными на основе сходства их словесных элементов по фонетическому и графическому критериям.

Что касается однородности товаров/услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров/услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки [4], [5] и [6], коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров «свадебная и вечерняя одежда; головные уборы; украшения для свадебной и вечерней одежды; украшения для головных уборов, дополняющих свадебную и вечернюю одежду; цветы искусственные», а также для услуг «прокат свадебной и вечерней одежды». Следовательно, заявленное обозначение предназначено для индивидуализации товаров/услуг в области праздничной одежды.

Противопоставленным знакам [4] и [6] на территории Российской Федерации правовая охрана предоставлена, в частности, для товаров, относящихся к общим родовым группам «одежда» и «головные уборы».

Таким образом, заявленные товары/услуги являются однородными товарам, в отношении которых охраняются знаки [4] и [6], поскольку они также относятся к указанным выше общим родовым группам.

В связи с изложенным заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками [4] и [6], в связи с чем у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и отмены решения Роспатента от 17.11.2010.

Что касается довода заявителя об использовании им обозначения «PAULINE» до даты приоритета, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что данные сведения не могут быть основанием для регистрации заявленного обозначения, поскольку в данном случае вывод о невозможности регистрации обозначения основан на наличии более ранних прав иных лиц на сходные товарные знаки.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.02.2011 поступила корреспонденция «Особое мнение», содержащая доводы, повторяющие доводы возражения от 14.12.2010 и, следовательно, не требующая дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 14.12.2010, оставить в силе решение Роспатента от 17.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010706065/50.