

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 19.03.2009, поданное ООО Торговый дом «ИНЕСС М», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006730601/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006730601/50 с приоритетом от 24.10.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Inesse М» и «couture», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.11.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому обозначению по заявке №2006730601/50 не может быть предоставлена правовая охрана в отношении указанных в перечне регистрации товаров и услуг МКТУ на основании положений пунктов 3, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается следующим.

Заявленное обозначение тождественно обозначению, используемому компанией «Inesse M» (66, Champs Elysees, 75008 Paris) для маркировки товаров, однородных заявленным (см. [www.world.inesseparis.com](http://www.world.inesseparis.com)). В этой связи регистрация заявленного обозначения в отношении однородных товаров и связанных с ними услуг на имя компании ООО Торговый дом «ИНЕСС М» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и лица, оказывающего услуги.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц, а именно:

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «Inesse M», зарегистрированным на имя ООО «Инесс М», 115533, Москва, ул. Высокая, д.3, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №173652 с приоритетом от 05.11.1997);

- со словесным товарным знаком «INESS», зарегистрированным на имя Каменевой Инессы Вячеславовны, 119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 28, кв.16, в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ (свидетельство №290441 с приоритетом от 28.10.2002).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.03.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- владельцем противопоставленного товарного знака по свидетельству №173652 являлось и является ООО «Инесс-М», 11121, Москва, ул. Бурденко, д. 11, что подтверждается решением Арбитражного суда по делу №А40-58114/07-26-434;

- доля Песоцкой И.Е. (до замужества Макоровой) составляет 100% уставного капитала ООО «Инесс-М». Песоцкая И.Е. также является единоличным учредителем ООО «Торговый дом «ИНЕСС М»;

- в настоящее время на рассмотрении в Роспатенте находится заявление об уступке права на товарный знак «Inesse M» по свидетельству №173652 на имя ООО «Торговый дом «ИНЕСС М»;

- фирменное наименование «Inesse M» было создано в апреле 1997 года, дата регистрации ООО «Инесс-М», 111121, Москва, ул. Бурденко, д. 11. Данная компания предлагает широкий ассортимент бижутерии и часов под торговой маркой «Inesse M»;

- на страницах сайта [www.world.inesseparis.com](http://www.world.inesseparis.com), принадлежащего компании ООО ТД «МиА» - дистрибьютору компании ООО Торговый дом «Инесс М», содержится ссылка на правоустанавливающий документ – копию свидетельства на товарный знак №291925, принадлежащий заявителю. Адрес «66, Champs Elysees, 75008 Paris», указанный на сайте, представляет собой адрес представительства компании ООО Торговый дом «Инесс М» в Париже и является удачным маркетинговым шагом;

- заявитель является правообладателем комбинированного товарного знака «Inesse M» по свидетельству №291925, зарегистрированного в отношении товаров 14 класса МКТУ;

- на дату подачи (28.10.2002) и дату регистрации (09.06.2005) противопоставленного товарного знака «INESS» по свидетельству №290441 уже несколько лет была известна компания ООО «Инесс-М», производящая товары 14 класса МКТУ под маркой «Inesse M». В этой связи, если бы обозначения «INESS» и «Inesse M» являлись бы сходными, то Роспатент не зарегистрировал бы товарный знак «INESS» по свидетельству №290441. Подтверждением отсутствия сходства знаков является и наличие регистрации №291925, принадлежащей заявителю;

- товарный знак по свидетельству №290441 представляет собой словесное обозначение «INESS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, состоящее из 5 букв, 4 звуков. Транслитерация на русский язык – «Инес». Обозначение «INESS» не имеет смыслового значения, т.к. отсутствует его перевод в словарях иностранных языков;

- словесный элемент «Inesse M couture» (русская транслитерация «Инесс эм кутюр»), выполнен в две строки оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, состоит из 14 букв и 11 звуков;

- заявленное обозначение воспроизводит часть фирменного наименования заявителя – «ИНЕСС М»;

- словесный элемент «Inesse M couture» не занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, поскольку основное внимание в обозначении акцентируется на легко запоминающемся изобразительном элементе;

- в связи с изложенным заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №290441 ни фонетически, ни семантически, ни графически.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2006730601/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- копия заявления об уступке права на товарный знак по свидетельству №173652;

- распечатка с сайта [www.world.inesseparis.com](http://www.world.inesseparis.com);

- копия решения Арбитражного суда по делу №А40-58114/07-26-434;

- копия Устава ООО «Инесс-М»;

- копия Устава ООО ТД «Инесс М»;

- копия каталогов.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными только в части.

С учетом даты (24.10.2006) поступления заявки №2006730601/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон

Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 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 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) Правил.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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 комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительный и словесный элементы. Так, словесный элемент оспариваемого товарного знака «Inesse M» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, имитирующими пропись. Словесный элемент «Inesse M» подчеркнут горизонтальной тонкой линией, под которой размещен словесный элемент «couture», выполненный буквами латинского алфавита в той же графической манере, что и словесный элемент «Inesse M».

Словесный элемент «couture» переводится с французского языка как «пошив одежды высокого класса» (см. <http://lingvo.yandex.ru>) и в настоящее время применяется в области производства предметов роскоши в качестве указания на высокое качество товаров. В этой связи можно сделать вывод о неохраноспособности данного элемента, на что в ходе коллегии указал сам заявитель.

Над словесным элементом «Inesse M» расположены в зеркальном отражении два лебедя, обращенные друг к другу. Заявленное обозначение выполнено в коричневых тонах на белом фоне. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ «благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы» и услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли».

Анализ материалов дела показал, что само по себе заявленное обозначение носит фантазийный характер в отношении товаров и услуг, указанных в перечне рассматриваемой заявки, и не способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров (услуг). Согласно информации с сайта [www.world.inesseparis.com](http://www.world.inesseparis.com), ссылки

на который указаны в заключение экспертизы, владельцем обозначения «Inesse М» является Торговый дом «Инесс М», т.е. заявитель по рассматриваемой заявке №2006730601/50. В этой связи довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 6 Закона представляется несостоятельным.

Кроме того, следует отметить, что решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ основывалось также на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных услуг и имеющих более ранний приоритет товарных знаков, принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №173652 является комбинированным и также включает в свой состав словесный элемент «Inesse М», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, подчеркнутый горизонтальной чертой, и изображение двух лебедей в зеркальном отражении. Товарный знак по свидетельству №173652 был зарегистрирован на имя ООО «Инесс-М», 111121, Москва, ул. Бурденко, д. 11 в отношении услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №290441 является словесным и представляет собой слово «INESS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 14 класса МКТУ «ювелирные изделия; украшения, имитирующие ювелирные изделия (бижутерия)».

Анализ сравниваемых обозначений показал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №173652 имеют лишь незначительные отличия, не влияющие на общее зрительное впечатление, производимое этими знаками. Сравнимые товарные знаки являются практически тождественными, что заявителем не оспаривается.



Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в заключение экспертизы. К указанным обстоятельствам относится следующее.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания (далее – Госреестр), в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №173652 в Роспатенте 30.07.2009 был зарегистрирован договор за №РД0053283, согласно которому права на товарный знак были уступлены ООО Торговый дом «ИНЕСС М», 111116, Москва, ул. Энергетическая, д. 16, корп.1, т.е. заявителю по рассматриваемой заявке №2006730601/50. Регистрация указанного договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак по свидетельству №173652 снимает данное препятствие к регистрации в виде несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В свою очередь анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] показал наличие сходства, обусловленного тождественным звучанием входящих в состав сравниваемых обозначений словесных элементов «Inesse» и «INESS», выполняющих основную индивидуализирующую функцию при восприятии знаков. Так, противопоставленный товарный знак [2] включает в свой состав единственный элемент - слово «INESS», а в заявленном обозначении, несмотря на его оригинальное графическое исполнение, главным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «Inesse», который, в отличие от изобразительных элементов, лучше запоминается и способен восприниматься на слух, например в звуковой рекламе.

Кроме того, неубедительным, по мнению членов коллегии Палаты по патентным спорам, представляется довод заявителя о том, что сравниваемые обозначения не имеют смыслового значения. Следует отметить, что входящие в состав сравниваемых обозначений слова «INESS» и «Inesse» созвучны с женским именем Инесса. Указанное обстоятельство

свидетельствует о наличии семантического сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2].

Что касается графического критерия сходства, то визуальное различие между сравниваемыми обозначениями носит вспомогательный характер и не оказывает существенного влияния на общий вывод об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 14 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] являются однородными, поскольку относятся к товарам одного рода – ювелирные изделия.

Установленное сходство знаков и однородность товаров, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ. Также следует отметить, что производство этих товаров неразрывно связано с предоставлением корреспондирующих им услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 14 класса и части услуг 35 класса МКТУ.

Также следует отметить, что по завершении заседания коллегии от лица, подавшего возражение, поступило обращение к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.11.2009 о неправомерности принятого на заседании коллегии решения Палаты по патентным спорам. Поступившее обращение не содержит каких-либо иных доводов, отличающихся от доводов, изложенных в материалах возражения, вследствие чего не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:  
**удовлетворить возражение от 19.03.2009, отменить решение Роспатента от 21.11.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня услуг:**

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
Наименования мест происхождения товаров"**

- (526) Couture.
- (591) белый, коричневый.
- (511)
- 35 - Реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба, продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли, все вышеперечисленные услуги за исключением услуг, оказываемых в области товаров 14 класса МКТУ.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.