

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 – Кодекс), 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 ППС), рассмотрела возражение от 09.02.2009, поданное индивидуальным предпринимателем Хаминой Еленой Сергеевной ((ИП Хамина Е.С.) (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006736370/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2006736370/50 с приоритетом от 14.12.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «PRADIS», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Слева от словесного элемента расположена окружность, внутри которой находится стилизованное изображение бабочки. Снизу под всей композицией расположено ее негативное отображение (белым цветом на черном фоне).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 17.11.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- товарным знаком «Прайдис» по свидетельству № 243789, зарегистрированным на имя Яненкова Олега Петровича, Калужская область, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- знаками «Prada» по международным регистрациям № 439174, № 650695, № 660545, № 686680, № 758862, зарегистрированными на имя компании «PRADA S.A.», Италия, для однородных товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ;

- обозначением «Paradis» по заявке № 2006712302/50, заявленным на имя компании «ПАРАФОРЧУН ФЭШН КО., ЛТД.», Гонконг, для однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.02.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- транслитерацией заявленного обозначения «PRADIS» является слово «ПРАДИС», которое по звуковому восприятию отличается от слова «Прайдис», то есть имеет место фонетическое отличие, кроме того обозначения различаются и визуально;

- из перечня услуг 35 класса МКТУ (указанных в свидетельстве № 243789 и заявке № 2006736370/50) однородными являются не все услуги;

- заявитель выражает согласие исключить из своего перечня услуги 35 класса МКТУ «изучение рынка» и «консультации профессиональные в области бизнеса»;

- наличие общего элемента «PRAD» в серии знаков «Prada» и в заявленном обозначении «PRADIS» не может служить основанием для вывода об их сходстве до степени смешения, как указывает экспертиза, подтверждением чему служат зарегистрированные знаки «Pradar» (свидетельство № 248150, международная регистрация « 830359) и «PRADO» (свидетельство № 299020);

- не только слова, но и звуки речи обладают некоторой содержательностью;

- сравниваемые обозначения («Prada» и «PRADIS») имеют разный состав гласных звуков, разное количество и состав согласных звуков, что делает их фонетически несмешиваемыми;

- фонетическое, ассоциативное отличие и неординарность заявленного обозначения наделяет его различительной способностью;

- бабочка – символ красоты, легкости и загадочности, несет позитивную энергетику, навивает ощущение праздника, подчеркивая безупречное качество товаров и услуг;

- при наличии товарного знака «PARADIS» (международная регистрация № 595734) осуществлена регистрация обозначений «ПРАДИС» и «PRADIS» (свидетельства № 272662 и № 280959), что свидетельствует об отсутствии единого подхода экспертизы заявок по существу.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 17.11.2008 и о регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты (14.12.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 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,

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: 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; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; 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) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 товарного знака по заявке № 2006736370/50 заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «PRADIS», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Слева от словесного элемента расположена окружность, внутри которой находится стилизованное изображение бабочки. Снизу под всей композицией расположено ее негативное отображение (белым цветом на черном фоне).

Решение Роспатента от 17.11.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006736370/50 основано на существовании сходных до степени смешения товарного знака по свидетельству № 243789, знаков по международным регистрациям № 439174, № 650695, № 660545, № 686680, № 758862, обозначения по заявке № 2006712302/50, имеющих более ранние даты приоритетов.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 243789 [1] представляет собой словесное обозначение «Прайдис», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Буквы «П» и «С» – заглавные, а буква «й» расположена под углом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 39 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки «PRADA» по международным регистрациям № 439174 [2], № 650695[3] и № 758862[4] представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Знаки по международным регистрациям № 660545 [5] и № 686680 [6] являются комбинированными и включают в себя словесный элемент «PRADA» занимающий доминирующее положение, выполненный заглавными буквами латинского алфавита. На территории российской Федерации правовая охрана знаку [2] предоставлена в отношении товаров 14, 16, 18 и 25 классов МКТУ; знакам [3] и [5] – в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 24 и 25 классов МКТУ; знаку [4] – в отношении услуг 35 класса МКТУ; знаку [6] – в отношении товаров 03, 09, части 12, 14, 16, 18, 25 и части 28 классов МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке № 2006712302/50 [7] представляет собой словесное обозначение «PARADIS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ. В ходе рассмотрения возражения от 09.02.2009 в Палате по патентным спорам было установлено, что решением Роспатента от 29.04.2008 отказано в государственной регистрации товарному знаку по заявке [7]. В установленные пунктом 1 статьи 1500 (а также статьей 1501) Кодекса сроки данное решение Роспатента не оспаривалось, то есть, период для оспаривания решения по заявке [7] истек до даты принятия возражения от 09.02.2009 к рассмотрению, в связи с этим заявка [7] более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

В заявленном обозначении «PRADIS» основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент, поскольку он легче запоминаются и именно на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителей.

Таким образом, в заявленном обозначении основным элементом является слово «PRADIS», которое, вероятней всего, потребителем будет читаться как [пра-дис], в то время как противопоставленный товарный знак читается как [прай-дис].

Сравнительный анализ словесных элементов заявленного и противопоставленного обозначений по фонетическому фактору сходства показал, что их первые слоги фонетически сходны, а отличаются лишь звуком «й», а последние – тождественны, что обуславливает фонетическое сходство сравниваемых обозначений на основании совпадения звуков и слогов, одинакового расположения совпадающих звуков и слогов в обозначениях. При этом фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

Сравнительный анализ по графическому фактору сходства показал, что словесные элементы сопоставляемых обозначений выполнены с использованием букв различных алфавитов, что придает словесному элементу заявленного обозначения иное визуальное восприятие, чем противопоставленного.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесный элемент «PRADIS» заявленного обозначения, также как и слово «Прайдис» противопоставленного товарного знака [1] не являются лексическими единицами ни в одном языке, то есть являются фантазийными. Указанное не позволяет провести анализ по семантическому критерию сходства.

В ситуации, когда у словесного элемента отсутствует смысловое значение, решающим становится его звучание, поскольку именно в результате произношения слова оно запоминается потребителем, тогда как его графическое оформление требует более детального осмысления.

Таким образом, заявленное обозначение и товарный знак [1] являются сходными на основе сходства их словесных элементов по фонетическому критерию.

Вместе с тем анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2006736370/50 (агентства по импорту-экспорту, изучение рынка, консультации профессиональные в области бизнеса, демонстрация товаров, организация выставок и ярмарок в коммерческих и рекламных целях, продажа аукционная, продвижение товаров (для третьих лиц), распространение образцов, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)) и перечне свидетельства [1] (агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация

о деловой активности; информация статистическая; исследования в области деловых операций; консультативные службы по организации и управлению делами; обработка текста; подготовка платежных документов; прогнозирование экономическое; публикация рекламных текстов; реклама; рекламные агентства; секретарское обслуживание; служба телефонных ответчиков) показал, что данные услуги соотносятся друг с другом как род/вид, то есть имеют одно назначение (продвижение товаров, бизнес – услуги) и круг потребителей (предприниматели), что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2], [3], [4], [5], [6] показал следующее.

Как указано выше, в заявленном обозначении основным элементом является слово «PRADIS», читающееся как [пра-дис], противопоставленные знаки «PRADA» [2], [3], [4], [5], [6] читаются [пра-да].

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных знаков [2], [3], [4], [5], [6] по фонетическому критерию показал, что словесные элементы сравниваемых знаков состоят из двух слогов: [пра-дис] и [пра-да] соответственно, из которых первые слоги, на которых акцентируется внимание потребителя при восприятии знаков, фонетически тождественны. Таким образом, фонетическое сходство словесного элемента заявленного обозначения «PRADIS» и противопоставленных знаков «PRADA» обуславливается наличием совпадающих звуков [п-р-а-д] одинаковым расположением совпадающих звуков по отношению друг к другу; наличием совпадающих слогов [пра-] и их расположением; числом слогов (2).

Использование во всех случаях заглавных букв и одинакового алфавита (латинского) усиливает сходство сопоставляемых знаков.

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

Таким образом, заявленное обозначение «PRADIS» и противопоставленные знаки [2], [3], [4], [5], [6], несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Что касается однородности товаров и услуг, коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

Знаку [4] на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «рекламные агентства и рекламные услуги; распространение рекламных материалов; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; исследование рынка, услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги в области общественных отношений, оформление витрин». Сопоставление данных услуг с услугами 35 класса, приведенных в перечне заявки № 2006736370/50, свидетельствует об их однородности, так как все они так или иначе являются услугами по рекламе и продвижению товаров для третьих лиц или бизнес-услугами.

Кроме того, регистрация товарного знака по заявке № 2006736370/50 испрашивается в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Противопоставленным знакам [2], [3], [5], [6] на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана, в том числе, в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Следует отметить, что данные товары являются товарами широкого потребления, и внимательность покупателя снижается при восприятии товарных знаков.

Анализ однородности товаров 18 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2], [3], [5], [6] показал, что они являются однородными, так как относятся к одной родовой группе – изделия из кожи и кожзаменителя. Что касается товаров «зонты от дождя и солнца», то они имеются во всех сравниваемых перечнях.

При анализе однородности товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2], [3], [5], [6], также выявлено совпадение товаров.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками [2], [3], [4], [5], [6] в отношении однородных товаров 18, 25 и услуг 35 класса МКТУ.

Исходя из вышеизложенного, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 17.11.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006736370/50.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 09.02.2009, оставить в силе решение Роспатента от 17.11.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006736370/50.