

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 21.06.2005, поданное фирмой «HACHETTE FILIPACCHI PRESSE» (Франция) (далее — заявитель), на решение экспертизы от 18.03.2005 об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №759884 знака «ELLE GIRL», при этом установлено следующее.

Действие международной регистрации №759884 знака «ELLE GIRL», владельцем которого является заявитель, распространено на Российскую Федерацию 09.10.2003. Правовая охрана знака на территории РФ испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Решение экспертизы от 18.03.2005 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №759884 в отношении товаров 16 класса МКТУ мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенный в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанное обосновывается тем, что словесный знак «ELLE GIRL» по международной регистрации №759884 сходен до степени смешения с товарным знаком «GIRL» по свидетельству №260033, ранее зарегистрированному на имя иного лица в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в возражении от 21.06.2005, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставляемые обозначения не являются сходными по фонетическому фактору сходства в силу разного количества входящих в них слов;
- словесный элемент «GIRL» знака по международной регистрации, который сходен с противопоставленным товарным знаком, носит вспомогательный характер, указывая на адресат журнала;
- визуальное различие сравниваемых обозначений обусловлено различным количеством слов, входящих в состав сравниваемых обозначений, различной цветовой гаммой и использованием различных шрифтов при выполнении обозначений;
- знаки несут различную смысловую нагрузку;
- логическое ударение в заявленном обозначении падает на слово «ELLE», которое хорошо известно российскому потребителю как название одноименного популярного журнала;
- заявителю принадлежит серия знаков, в состав которых входит словесный элемент «ELLE»: «ELLE DECOR» «ELLE TOPMODEL» «ELLE BUSINESS» и т.д.;
- заявленное обозначение органично продолжает эту серию и позволяет индивидуализировать товары заявителя;
- в Госреестре зарегистрирован ряд товарных знаков на имя разных правообладателей, предназначенных для маркировки однородных товаров 16 класса МКТ, в состав которых включен элемент «GIRL».

В возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы и о предоставлении правовой охраны международной регистрации №759884 на территории Российской Федерации для всех товаров, указанных в перечне регистрации.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. страницы сети Интернет: www.yandex.ru, на бл.;

2. копии свидетельства №83647 и международной регистрации №657541 на 11л.;
3. копии других регистраций, принадлежащих заявителю, на 18 л.;
4. копии регистраций, включающих словесный элемент «GIRL», на 8 л.;
5. сведения о журнале «ELLE», представленные в сети Интернет, на 7л.;
6. экземпляр журнала «ELLE GIRL».

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

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты (09.10.2003) распространения международной регистрации №759884 на территорию Российской Федерации правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона и п.2.4 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2. Правил словесные обозначения сравниваются

-со словесными обозначениями

-с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ знака «ELLE GIRL» по международной регистрации №759884 показал, что он представляет собой два слова, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем слово «ELLE» в переводе с французского языка означает «она; себя» («Французско-русский словарь», Е.Ф. Гринева, Т.Н. Громова, изд. «ЦИТАДЕЛЬ», М. 2000, стр.197), а слово «GIRL» в переводе с английского языка – «девочка, девушка...» (см. «Новый англо-русский словарь», изд. «ВЕЧЕ», М., 2000, с.267).

Противопоставленный товарный знак представляет собой слово «GIRL», выполненное нестандартным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета с черной обводкой.

В результате анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака установлено, что они включают в себя словесный элемент «GIRL». Признак вхождения одного обозначения в другое обуславливает сходство сравниваемых знаков до степени смешения их потребителем в отношении однородных товаров

16 класса МКТУ, что и было правомерно отмечено в решении экспертизы от 18.03.2005.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой. К указанным обстоятельствам относится информация, свидетельствующая о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака выразил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ELLE GIRL» по международной регистрации 759884 на имя заявителя и использование его для указанных в перечне товаров 16 класса МКТУ.

Таким образом, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны международной регистрации №759884 на территории России не имеется.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.06.2005, отменить решение экспертизы от 18.03.2005 и предоставить правовую охрану международной регистрации №759884 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне.