

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, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 21.11.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 253591, поданное фирмой Ив Сен Лоран, Франция (далее – лицо, подавшее возражение) при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2001733431/50 с приоритетом от 01.11.2001 зарегистрирован 22.08.2003 за № 253591 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Региокомплект», 394086, г. Воронеж, ул. Шендрикова, 1 (далее – правообладатель) в отношении товаров 14, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно приведенному в заявке описанию оспариваемый товарный знак представляет собой оригинальную, лаконичную художественную композицию, состоящую из изобразительной и словесной части. Словесная часть представлена заглавными латинскими буквами L и S. Обе печатные буквы золотистого цвета. Буква S наложена на букву L. Композиция из букв изображена на фоне символического изображения земного шара цвета морской волны.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.11.2007 изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 253591 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по международным регистрациям №№ 484835 и 254533, которым на территории России предоставлена правовая охрана в отношении товаров 14, 25 и

34 классов МКТУ и способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- фонетически сравниваемые товарные знаки очень близки, поскольку словесный элемент оспариваемого товарного знака произносится как «эс эл», словесный элемент заявителя произносится как «и эс эл», то есть из пяти звуков полностью совпадают 4 звука, расположенных в том же порядке, что и у оспариваемого товарного знака;

- буквы S и L сравниваемых товарных знаков являются заглавными одного и того же алфавита, а именно латиницы, и расположены с наложением друг на друга, при этом в знаках заявителя именно буквы S и L читаются наиболее четко и запоминаются в первую очередь, так как буква Y, расположенная под ними и читается в последнюю очередь;

- изображение земного шара в знаке оспариваемой регистрации является слабым элементом ввиду частого использования в товарных знаках и, по существу, не обладает различительной способностью, в отличие от элемента SL;

- сочетание букв SL в оспариваемой регистрации не связано с владельцем регистрации, его наименованием или известностью его репутации для потребителей товаров 14, 25 и 34 классов МКТУ, в свою очередь сочетание как букв YSL, так и SL представляет собой инициалы правообладателя международной регистрации № 484835 и товарного знака по свидетельству № 254533 и в отношении, в первую очередь, товаров 14 и 25 классов МКТУ, ассоциируются именно с именем SAINT LAURENT;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 14, 25 и 34 классов МКТУ, которые совпадают или являются однородными товарам, приведенным в перечнях противопоставленных в возражении знаков;

- оспариваемый товарный знак с большей степенью вероятности может ассоциироваться с фирмой YVES SAINT LAURENT, хорошо и давно известной российскому потребителю с 60-х годов прошлого века, что не соответствует действительности и, тем самым вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара или возможных связей производителя с всемирно известной фирмой. Вероятность возникновения таких ассоциаций возникает и в

связи с тем, что аббревиатура SL размещена на изображении земного шара, то есть ассоциируется с деятельностью правообладателя, осуществляемой во всем мире, а не ограничивается границами месторасположения владельца оспариваемой регистрации.

На основании изложенного в возражении изложена просьба признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 253591 недействительной в отношении товаров 14, 25 и 34 классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- международная регистрация № 484835 с переводом на русский язык данных о заявителе, представителе и перечне товаров на 5 л. [1];
- международная регистрация № 254533 с переводом на русский язык данных о заявителе, представителе и перечне товаров 14 и 25 классов на 3 л. [2];
- журнал «Молодая и привлекательная», № 2, февраль 1995 года, стр. 23 на 3 л. [3];
- информация о заявителе из Интернет: биографический очерк и статья «индустрия моды» на 9 л. [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом приоритета (01.11.2001) заявки № 2001733431/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом России 08.12.1995, № 989 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 14.4.2.4 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Пунктом 14.4.2.4 Правил установлено, что 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.

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

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 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.

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Анализ материалов дела показал следующее. В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, содержащее стилизованное изображение земного шара в зеленом цвете, на фоне которого размещены наложенные друг на друга буквы S и L.

Элементы «S», «L» оспариваемого знака выполнены жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита коричневым цветом.

Публикация сведений о регистрации № 253591 была осуществлена 12.10.2003.

Оспариваемому знаку противопоставлены следующие товарные знаки, имеющие более ранний приоритет и зарегистрированные на имя другого лица:

- «YSL» (международная регистрация № 484835), представляющий собой три заглавные буквы латинского алфавита, наложенные одна на другую со смещением вниз относительно друг друга [1];

- «YSL» (международная регистрация № 254533), представляющий собой три заглавные буквы латинского алфавита, наложенные одна на другую со смещением вниз относительно друг друга [2];

Сравнительный анализ сходства оспариваемого знака и противопоставленных знаков [1, 2] показал, что в них присутствует изображение буквенного элемента «SL». Однако лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на обозначение «YSL», выполненное в особой графической манере, а именно заглавными буквами латинского алфавита со смещением вниз букв относительно друг друга. Знак представляет собой единую графическую композицию в виде цепочки из трех букв.

Изображение буквенного элемента «SL» в оспариваемом знаке выполнено в коричневом цвете с использованием окантовки по левой стороне букв на общем фоне зеленого земного шара. Буквы наложены друг на друга таким образом, что буква S может быть охарактеризована как доллар на фоне шара. Элементы оспариваемого товарного знака объединены в единую композицию, которая отличается от восприятия простых букв SL. Товарный знак охраняется в целом как комбинация изобразительных элементов.

Различное общее зрительное впечатление, складывающееся, в том числе за счет использования изображения стилизованного земного шара, размера и расположения букв, не позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом. При этом на данный вывод не влияет тот факт, что изобразительный элемент земного шара является слабым элементом, поскольку обозначения рассматриваются в целом без исключения из сравнительного анализа неохраноспособных элементов.

Учитывая отсутствие сходства сравниваемых обозначений, анализ однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях 14, 25 и 34 классов МКТУ оспариваемого знака и противопоставленных знаков не требуется.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 253591 произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона.

Оспариваемый товарный знак не имеет смыслового значения и носит фантазийный характер в отношении характеристик/сущности товаров, указанных в перечне оспариваемой регистрации, то есть он не содержит в своем составе сведений о товаре или об изготовителе товара, которые бы не соответствовали действительности.

Мнение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в нарушение требований абзаца третьего пункта 2 статьи 6 Закона, основывается на материалах печатного издания [3] и сети Интернет [4], в которых правообладатель оспариваемого товарного знака использует собственные товарные знаки.

Доводы лица, подавшего возражение, о соотнесении словесного элемента «SL» оспариваемого товарного знака с товарными знаками [1, 2], приведены без учета того, что оценка сходства до степени смешения в отношении однородных товаров не связана с применением пункта 2 статьи 6 Закона, поскольку, согласно пункту 14.4.1 Правил, абсолютные основания для отказа в регистрации должны быть обусловлены свойствами самого обозначения.

Следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести потребителя в заблуждение не всегда является очевидной и, как правило, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе.

Приведенные же в материалах [1-4] возражения сведения не позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и в частности, отдельные буквы SL ассоциируются с лицом, подавшим возражение, и в связи с этим нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак несет в себе

информацию о товаре или изготовителе товара, не соответствующую действительности.

На основании изложенного у Палаты по патентным спорам не имеется достаточных оснований для признания правовой охраны товарного знака по свидетельству № 253591 осуществленной с нарушением пункта 2 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным и с учетом указанных обстоятельств, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 21.11.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 253591.