

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.02.2009, поданное ООО «ПАПИЛИО», Республика Беларусь (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 №2007702157/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007702157/50 с приоритетом от 30.01.2007 на имя заявителя было подано словесное обозначение «PAPILIO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35, 40, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 21.10.2008 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007702157/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «PAPILLON by LADYBERG», с приоритетом от 20.06.2006, зарегистрированным на имя другого лица в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ и связанных с ними услугам 35, 40, 45 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.02.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007702157/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не сходны до степени смешения;
- с точки зрения фонетики, сравниваемые обозначения «PAPILIO» - «PAPILLON» отличаются количеством букв, количеством согласных и гласных. В противопоставленном знаке имеется также второй словесный элемент «by LADYBERG»;
- графическое сходство, основанное на общем зрительном впечатлении, отсутствует, знаки не ассоциируются в целом. В противопоставленном знаке, прежде всего, обращает на себя внимание контраст используемых цветов. Внимание потребителя в первую очередь сосредоточивается на белом мотыльке, а затем на словесных элементах;
- слово «PAPILIO» имеет перевод с латинского языка, а слово «PAPILLON» - с французского, в связи с чем, семантическая составляющая заявленного обозначения и противопоставленного знака вряд ли является доступной рядовому потребителю;
- сравниваемые товары неоднородны, так как относятся к товарам разного вида, имеют различное назначение, разный круг потребителей, различную упаковку и не являются взаимозаменяемыми. Заявитель отмечает, что является производителем товаров «платья для новобрачных», в то время как правообладатель противопоставленного знака - производитель нижнего женского белья;
- вместе с тем заявитель отмечает, что на имя правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №327788 зарегистрирован знак по международной регистрации №818937, которому было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской

Федерации. При оспаривании решения по международной регистрации №818937 в ППС, правообладатель позицию товара 25 класса МКТУ «dressing gowns», включенную в перечень международной регистрации, перевел как «платья», в то время как правильный перевод «халаты». В дальнейшем, при подаче заявки №2006716781/50 на регистрацию (противопоставленный товарный знак по свидетельству №327788) некорректный перевод был повторен. В связи с чем, по мнению заявителя, такой товар 25 класса МКТУ как «платья» в перечне противопоставленного товарного знака указан ошибочно;

- кроме того, заявитель скорректировал перечень первоначально заявленных товаров и услуг 25, 35, 40, 45 классов МКТУ.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.10.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007702157/50 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня.

К возражению были представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта Роспатента (товарный знак №327788, заявка №2007702157/50, знак по международной регистрации №818937) - [1];
- распечатки из сети Интернет - [2];
- распечатки словаря Мультитран - [3];
- распечатки с сайта ППС (решение по знаку по международной регистрации №818937) - [4];
- копия страниц Устава ООО «ПАПИЛИО» - [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (30.01.2007) поступления заявки №2007702157/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом

№166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, в отношении однородных товаров и имеющими 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 расположение, 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.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2007702157/50 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным. Изобразительная часть представляет собой прямоугольник черного цвета, на фоне которого в верхней части расположен рисунок стилизованной бабочки, выполненный контурной линией белого цвета. Словесная часть включает

элементы «PAPILLON» и «by LADYBERG», выполненные буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Основным элементом в противопоставленном знаке является словесный элемент «PAPILLON», так как он расположен в центральной части знака и выполнен буквами крупного размера, по сравнению с элементом «by LADYBERG», расположенным в нижней части знака, в связи с чем, именно он несет в себе основную различительную способность, легче запоминается, чем изобразительный элемент, и именно на нем акцентирует свое внимание потребитель в первую очередь при восприятии знака. Вместе с тем следует отметить, что слова, включенные в противопоставленный знак, не образуют устойчивого словосочетания, поскольку элемент «LADYBERG» воспроизводит собственно наименование правообладателя, а в сочетании с предлогом «by» указывает на то, что товар происходит от конкретного лица - «от Ladyberg». Указанное обуславливает восприятие словесных элементов противопоставленного знака в качестве самостоятельных.

Таким образом, при оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается сходство доминирующих элементов, на которые в большей степени фиксируется внимание потребителей.

Учитывая изложенное, при решении вопроса сходства сравниваемых обозначений сравнительному анализу подлежат словесные элементы «PAPILIO» заявленного обозначения и «PAPILLON» противопоставленного товарного знака.

С точки зрения фонетики анализ словесных обозначений «PAPILIO» - «PAPILLON» показал их сходство, обусловленное тем, что имеет место тождество звучания начальных частей «PAPIL» и сходство конечных частей. При этом следует отметить, что удвоение букв [LL] при фонетическом восприятии приводит к одному звуку [L].

Анализ смыслового значения показал следующее.

В переводе с латинского языка слово «PAPILIO» имеет значение бабочка, мотылек. Слово «PAPILLON» в переводе с французского языка также означает бабочка, мотылек (см. поисковую систему Яндекс-словари). Следует также отметить, что противопоставленный товарный знак включает изобразительный элемент в виде стилизованной бабочки, который вместе со словесным элементом "PAPILLON" образуют единое целое, что только усиливает смысловую нагрузку элемента «PAPILLON». Таким образом, понятия, заложенные в исследуемые обозначения, одинаковы, что позволяет признать сравниваемые обозначения семантически сходными.

Наличие дополнительного элемента «by LADYBERG» в противопоставленном товарном знаке в силу менее значимого пространственного положения не придает существенного отличия между сравниваемыми обозначениями.

Графическое сходство основных словесных элементов, обусловленное использованием одинакового алфавита, усиливает сходство сравниваемых обозначений. Наличие изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке не влияет на вывод о сходстве в целом, поскольку, как указано выше, он усиливает смысловую нагрузку элемента «PAPILLON».

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров и услуг, с целью исключения однородных товаров и услуг, то анализ однородности рассматривается в отношении скорректированного перечня, который включает следующие позиции товаров и услуг:

25 класса - платья для новобрачных.

35 класса - продвижение вышеуказанных товаров для третьих лиц, оформление витрин, демонстрация и распространение образцов.

40 класса - пошив платьев для новобрачных.

45 класса - прокат платьев для новобрачных.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров:

25 класса - женское нижнее белье, корсеты, купальники, бюстгальтеры, комбинации, пояса, боди, подвязки, платья, нижние трикотажные рубашки, нижние юбки.

Сравниваемые товары однородны, поскольку относятся к одному виду товаров «платья», имеют одно назначение, один круг потребителей. Вместе с тем, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги. В данном случае, услуги 35, 40, 45 классов МКТУ скорректированного перечня оказываются в отношении однородных товаров «платья».

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака работает в сегменте нижнего белья, корсетных изделий, пляжных костюмов и домашней одежды, а также то, что при подаче заявки №2006716781/50 (свидетельство №327788) на регистрацию товар 25 класса МКТУ «платья» указан ошибочно, что с очевидностью следует из области деятельности правообладателя, следует отметить, что оценке подлежат именно товары, указанные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №327788. Также следует отметить, что вопрос о правильности включения позиции «платья» в перечень товаров 25 класса МКТУ по международной регистрации №818937 выходит за пределы рассматриваемого спора.

Таким образом, установленное фонетическое и семантическое сходство обозначения по заявке №2007702157/50 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №327788 и однородности товаров и услуг, обуславливают вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров и услуг 25, 35, 40, 45 классов МКТУ скорректированного перечня.

В Палату по патентным спорам 09.11.2009 представителем лица, подавшего возражение, было представлено особое мнение, которое содержит доводы, изложенные в возражении.

В связи с чем Палата по патентным спорам отмечает, что все доводы рассмотрены и учтены при принятии решения и не требуют дополнительного анализа.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 15.02.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.10.2008.**