

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, рассмотрела возражение от 21.04.2008, поданное ООО «Александр Стайл», Россия (далее - заявитель) на решение экспертизы от 29.10.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2007705786/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2007705786/50 с приоритетом от 02.03.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 08, 21 и 26 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ALEXANDER STYLE», в котором слово «ALEXANDER» выполнено стандартным шрифтом, а «STYLE» - оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением экспертизы от 29.10.2007 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон) и пунктов 2.8, 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «ALEXANDER STYLE» сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 08, 21 и 26 классов МКТУ со словесным элементом «ALEXANDRE» комбинированного

знака по международной регистрации №574574[1], произведенной ранее на имя иного лица. Также в решении указано, что словесный элемент «Style», входящий в состав обозначения, является неохраняемым как не обладающий различительной способностью.

В возражении от 21.04.2008, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а именно: предоставлением письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения правообладателем противопоставленного товарного знака [1].

К возражению приложен оригинал письма-согласия от 28.03.2008 на 1 л. [2].

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

С учетом даты (02.03.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы и цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования предприятий, организаций, отраслей и их аббревиатуры.

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 или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором 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, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «ALEXANDER STYLE», выполненный буквами латинского алфавита, причем слово «ALEXANDER» выполнено стандартным шрифтом, а слово «STYLE» - оригинальным шрифтом.

Как указано экспертизой, словесный элемент «STYLE»(в переводе с английского языка – «стиль, мода, род, сорт, тип и др.»), входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.1 Правил как не обладающий различительной способностью, что не опровергается заявителем.

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака [1] в отношении однородных товаров.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным обозначением, состоящим из изобразительного элемента в виде фигуры животного с головой человека, под которой расположен словесный элемент «ALEXANDRE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположен словесный элемент «DE PARIS», выполненный буквами значительно меньшего размера, чем доминирующий в знаке словесный элемент «ALEXANDRE». В переводе с французского языка обозначение «ALEXANDRE DE PARIS» означает «Александр из Парижа».

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что они являются сходными благодаря наличию в знаках сходных фонетически словесных элементов «ALEXANDER» и «ALEXANDRE». Однако имеются и отличия, обусловленные различным зрительным восприятием знаков из-за наличия в противопоставленном знаке оригинального изобразительного элемента, а также наличием дополнительных словесных элементов в сравниваемых обозначениях.

Однородность товаров 8, 21 и 26 классов МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, не вызывает сомнений, поскольку перечень противопоставленной регистрации [1] содержит товары, которые либо имеют тот же вид, либо относятся к тому же роду, что и товары, указанные в перечне заявки №2007705786/50, а также имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Вместе с тем, поскольку заявителем получено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от правообладателя противопоставленного знака [1], что подтверждается письмом [2], вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени их смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в

решении экспертизы, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров, указанных в заявке.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 21.04.2008, отменить решение экспертизы от 29.10.2007 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующего перечня товаров:

наименования мест происхождения товаров[™]

(526) Style.

(591) Синий.

(511)

08 - кусачки; ножницы; пилочки для ногтей; пилочки для ногтей электрические; пинцеты; пинцеты эпиляционные; терки для педикюра; в том числе в наборах.

21 - губки; мочалки; расчески; расчески электрические; терки.

26 - бигуди.

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