

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный №5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.12.2007, поданное компанией Эксис Групп Интернэшнл Лтд., П.О. Бокс 54031, Джедда 21514, Саудовская Аравия (далее - заявитель) на решение экспертизы от 27.09.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005733479/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2005733479/50 с приоритетом от 23.12.2005 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, на регистрацию заявлено комбинированное обозначение в виде прямоугольника, на фоне которого расположен фантазийный словесный элемент «LAYL», выполненный оригинальным тонким шрифтом с окантовкой. К левой стороне прямоугольника перемикает декоративный изобразительный элемент в виде узорного орнамента.

Федеральным институтом промышленной собственности принято решение от 27.09.2007 (далее – решение экспертизы ФИПС) о регистрации товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ – препараты для чистки бытовые.

В отношении другой части товаров 03 класса МКТУ заявленному обозначению отказано в регистрации в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров», введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон), а также пунктов 2.8., 14.4.2., 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

Доводы экспертизы сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ с товарным знаком «LAYLA» по свидетельству №96985 [1] с приоритетом от 24.10.1990, зарегистрированным на имя Лайла Косметикс с.р.л. (ИТ).

В Палату по патентным спорам 09.01.2008 поступило возражение на решение экспертизы о регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2005733479/50, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона до принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения заявителю может быть направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 1, 6 и пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона. Срок ответа на уведомление составляет 6 месяцев с даты его отправки в адрес Заявителя. При этом Закон не предусматривает продления или восстановления указанного срока;
- в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона в период проведения экспертизы заявителю может быть направлен запрос. Для ответа на запрос предоставляется двухмесячный срок, который может быть продлен по соответствующему ходатайству еще на 6 месяцев;
- согласно статье 10 Закона в период экспертизы заявки ФИПС вправе направить заявителю запрос;
- перечень оснований для направления запроса указан в пункте 14.5 Правил, в соответствии с которым основанием для запроса является, в частности,

необходимость решения вопросов, обусловленных выявлением сходных товарных знаков;

- в связи с этим довод экспертизы об отсутствии оснований для направления запроса представляется неправомерным;

- непредоставление заявителю возможности завершить делопроизводство по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №96985 в Палате по патентным спорам лишает его права приоритета по заявке №2005733479/50;

- при вынесении решения экспертиза должна была учесть тот факт, что в связи со вступлением с 01.01.2008 в силу четвертой части Гражданского кодекса РФ, все заседания по рассмотрению возражений и заявлений, поступивших в ФГУ «Палата по патентным спорам», назначаются на 2008 год;

- таким образом, вне зависимости от даты подачи заявления в Палату по патентным спорам, у заявителя не было возможности завершить делопроизводство по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №96985 до истечения срока ответа на уведомление экспертизы по заявке №2005733479/50;

- на дату вынесения решения по заявке №2005733479/50 упомянутое заявление было принято к рассмотрению в Палате по патентным спорам.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации комбинированного обозначения со словесным элементом «LAYL» по заявке №2005733479/50 в качестве товарного знака.

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

С учетом приоритета (23.12.2005) заявки №2005733479/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанные Закон и Правила.

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.

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.

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 пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 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 словосочетаний 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.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 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 в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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

В соответствии с материалами заявки №2005733479/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «LAYL», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита сиреневого цвета с белым контуром. Словесный элемент расположен на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника оранжевого цвета. В левой части прямоугольника помещен изобразительный элемент в виде орнамента.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части товаров 03 класса МКТУ (*изделия парфюмерные, масла эфирные, эссенции эфирные, амбра [парфюмерия], мускус [парфюмерия], шампуни, салфетки, пропитанные косметическими лосьонами,*

мыла, средства косметические, лосьоны для волос, гели для ванны, дезодоранты для личного пользования, грим) основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя другого лица товарного знака по свидетельству №96985 [1].

Противопоставленный словесный товарный знак «LAYLA» исполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ – *парфюмерные изделия, косметические средства, туалетные препараты, включенные в 3 класс, мыла, зубные пасты.*

Обращение к перечням товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака и в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку [1], показывает, что товары 03 класса МКТУ, указанные в перечнях, частично совпадают, либо относятся к одному роду/виду, имеют одинаковый круг потребителей, назначение, сходные условия производства и реализации. По указанным причинам следует признать сопоставляемые товары однородными. Однородность товаров заявителем не оспаривается.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставления [1] Палатой по патентным спорам было установлено следующее.

Отсутствие информации в общедоступных словарно-справочных изданиях о принадлежности словесных элементов «LAYL» и «LAYLA» [1] к лексике каких-либо языков служит основанием для вывода о восприятии их потребителями как фантазийных слов. В этой связи не представляется возможным провести анализ их сходства по семантическому признаку.

С учетом того, что словесные элементы выполнены различными видами шрифтов и в различном цветовом исполнении следует констатировать их графическое несходство.

Словесные элементы «LAYL» и «LAYLA» [1] включают, соответственно, 4 и 5 букв/звуков, из которых 4 совпадает и расположены в одинаковой последовательности. Другими словами, заявленное обозначение «LAYL» фонетически входит в состав противопоставленного товарного знака [1] в качестве четырех начальных букв. Отмеченное совпадение позволяет признать рассматриваемые знаки фонетически сходными, поскольку имеют место такие признаки сходства, регламентированные пунктом 14.4.2.2(а) Правил, как совпадающий состав согласных и близкий состав гласных звуков, стоящих в словах в одинаковом порядке.

В рассматриваемом случае наличие фонетического сходства позволяет признать сравниваемые обозначения сходными в целом.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с товарным знаком «LAYLA» [1] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, что свидетельствует о правомерности вынесенного экспертизой решения.

Относительно возможности учета изменения правового статуса противопоставленного товарного знака [1], Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

Из положений пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что возражения на решение экспертизы рассматриваются в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палата по патентным спорам оценивает правомерность вынесенного экспертизой решения с

учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение экспертизы к рассмотрению.

Действительно, в Палату по патентным спорам было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №96985 [1].

Однако на дату (04.02.2008) принятия возражения на решение экспертизы по заявке №2005733479/50 к рассмотрению в Палате по патентным спорам правовая охрана товарного знака по свидетельству №96985 [1] действовала.

В этой связи товарный знак по свидетельству №96985 [1] не может быть исключен из категории противопоставлений в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В отношении довода возражения о замене направленного экспертизой уведомления от 26.01.2007 на запрос следует указать, что Правилами ППС не предусмотрена возможность оспаривания, то есть признания неправомерными действий экспертизы, связанных с направлением уведомлений.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам
решила:

отказать в удовлетворении возражения от 30.12.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 27.09.2007.