

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 15.08.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "РЕАЛ-3", г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.03.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2006722145/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «La femme» по заявке № 2006722145/50 с приоритетом от 07.08.2006 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию заявленное обозначение «La femme» имеет следующее семантическое значение в переводе с французского языка на русский язык - "женщина". Знак обозначает предоставление услуг салоном красоты. Транслитерация заявленного обозначения буквами русского алфавита – "Ла фэмме". Буквы "L" и "f" исполнены с графической прорисовкой.

Решением Роспатента 25.03.2008 заявленному обозначению отказано в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ, приведенных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы и мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующими доводами:

1. заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее заявленным обозначением «ФАМ» (заявка № 2006708211, приоритет от 03.04.2006) и знаком «FIL FEMME» (международная регистрация № 681631, конвенционный приоритет от 23.05.1997). Правообладателем знака по международной регистрации № 681631 является "Madame ROSA Nicole", France, а заявителем обозначения является Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная лаборатория "ЛН-Косметика", г. Новосибирск;
2. правовая охрана знаку по международной регистрации № 681631 предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным услугам 44 класса МКТУ. В отношении ранее заявленного обозначения "ФАМ" принято решение о регистрации в отношении услуг 44 класса МКТУ, однородных услугам, указанным в перечне заявленного обозначения.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.08.2008 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- правовая охрана противопоставленного знака «FIL FEMME» по международной регистрации № 681631 прекращена;

- в соответствии с решением экспертизы из перечня услуг 44 класса МКТУ противопоставленного обозначения «ФАМ» по заявке № 2006708211/50 исключены услуги в области гигиены и косметики для людей и животных, при этом оставшиеся в перечне услуги не являются однородными косметическим услугам, в отношении которых

испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- оказание медицинских услуг является лицензируемым видом деятельности, при этом медицинские услуги не являются услугами массового спроса, поскольку ими пользуются относительно нечасто, по мере возникновения каких-либо проблем со здоровьем;

- заявленное обозначение «La femme» имеет отличное фонетическое воспроизведение от противопоставленного обозначения "ФАМ" и может быть прочитано потребителем как "ла фемме" и имеет 2 слова в отличие от противопоставления (1 слово);

- рассматриваемое обозначение «La femme» имеет различные значения ("та самая женщина", "та женщина", "моя женщина" и др.), которые передают представления о некой конкретной женщине, которая чем-то выделяется из ряда остальных;

- фонетическое воспроизведение заявленного обозначения начинается со звуков "La" ("Ля"), которые отсутствуют в противопоставленном обозначении "ФАМ";

- при сравнении обозначения наблюдается отличное визуальное восприятие, что исключает возможность смешения.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента касательно отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.08.2006) поступления заявки № 2006722145/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон

Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

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 (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 29 Закона правовая охрана товарного знака прекращается в связи с истечением срока действия регистрации товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.1 Правил ТЗ при проведении поиска тождественных и сходных обозначений в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не учитываются товарные знаки, правовая охрана которых прекращена, в соответствии со статьей 29 Закона.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил ТЗ 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 ТЗ.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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 звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

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

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

Заявленное обозначение "La femme" (1) по заявке № 2006722145/50 является словесным, выполнено стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита. Буквы "L" и "f" выполнены с оригинальной графической прорисовкой. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2006722145/50.

Решение Роспатента от 25.03.2008 об отказе в государственной регистрации знака обслуживания в отношении всего заявленного перечня услуг 44 класса МКТУ основано на сходстве заявленного обозначения с обозначением «ФАМ» по заявке № 2006708211/50 и со знаком «FIL FEMME» по международной регистрации № 681631 в отношении однородных услуг на имя иных лиц.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 681631 представляет собой словосочетание «FIL FEMME», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку.

На дату поступления настоящего возражения правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 681631 прекращена в связи с истечением срока действия регистрации.

Изложенные выше сведения учтены коллегией Палаты по патентным спорам при рассмотрении настоящего возражения от 15.08.2008.

Нормы, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 29 Закона и пунктом 14.4.2.1 Правил ТЗ, не позволяют учитывать при проверке на тождество и сходство знаки, правовая охрана которых прекращена в связи с истечением срока действия.

В связи с вышеизложенным, сопоставительный анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака по международной регистрации № 681631 на тождество, сходство и однородность услуг не целесообразен.

Противопоставленный товарный знак "ФАМ" (2) по заявке № 2006708211/50, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 353116, является словесным, выполнен заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ "медицинские услуги, ветеринарные услуги, услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства".

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам анализ услуг 44 класса МКТУ обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2) показал следующее. Услуги заявленного обозначения "физиотерапия; мануальная терапия" и "медицинские услуги" противопоставленного товарного знака имеют одинаковое назначение медицинского характера, соотносятся как род-вид (физиотерапия и мануальная терапия являются разновидностью медицинских услуг), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными.

Учитывая, что знаки не являются сходными, даже однородные услуги, маркированные этими знаками, не будут смешиваться потребителями.

Анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2) на тождество и сходство показал следующее.

Фонетически обозначение (1) и знак (2) отличны за счет фонетической длины, при этом звуковое воспроизведение обозначения (1) начинается с мягкого произношения артикля "La" ("Ля"), который отсутствует в знаке (2).

Графические отличия обозначения (1) и знака (2) заключаются в разном зрительном впечатлении, которое основано на использовании различных видов шрифтов (стилизованного, оригинального в обозначении (1) и стандартного в обозначении (2)), использовании разных алфавитов (латиница (1), кириллица (2)). При этом также необходимо отметить, что

обозначение (1) состоит из двух слов, в то время как знак (2) представлен одним словом, что усиливает различие их визуального восприятия.

Семантически обозначение (1) и знак (2) также нельзя признать сходными, поскольку обозначение (1) имеет широко известное лексическое значение, тогда как знак (2) представляет собой искусственно образованное слово.

Совокупность фонетического, семантического и графического анализов позволяет сделать вывод об отсутствии сходства в целом заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (2).

Следовательно, заявленное словесное обозначение (1) и противопоставленный знак (2) не ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, вывод об отнесении заявленного обозначения (1) для услуг 44 класса МКТУ как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является ошибочным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 15.08.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.03.2008, зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2006722145/50 в качестве товарного знака для следующих услуг:**



В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

(511) 44 - салоны красоты, массаж, маникюр, имплантация волос, парикмахерские, татуирование, физиотерапия, хиропрактика (мануальная терапия).

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