

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.10.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №301615, поданное компанией Сантр де Трэтэман э де Реженерасьон дю Шве Жан-Франсуа Лазартиг (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №301615 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.02.2006 по заявке № 2004704960/50 с приоритетом от 10.03.2004 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛКОМ», г. Тольятти (далее – правообладатель), в отношении товаров 05, 16, 28, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно приведенному в заявке описанию, оспариваемое обозначение «ЛАЗАРЬ» является словесным, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.10.2007 изложено мнение о том, что регистрация №301615 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком «J.F.LAZARTIGUE» по международной регистрации №504112 с приоритетом от 20.06.1986 в отношении однородных товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак имеет полное вхождение в знак по международной регистрации №504112, поскольку в анализируемых обозначениях совпадают корневые морфемы, которые являются основными элементами знаков, всегда произносятся четко, в отличие от редуцируемых окончаний, и в большей степени запоминаются и идентифицируются потребителем, таким образом, сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в фонетическом аспекте;

- знак «J.F.LAZARTIGUE» по международной регистрации №504112 представляет собой инициалы и фамилию французского лица, фамилия ЛАЗАРТИГ (LAZARTIGUE) произошла от библейского имени ЛАЗАРЬ (LAZAR), оспариваемый знак «ЛАЗАРЬ» также представляет собой древнее имя, а поскольку факт изначального происхождения фамилий от имен общеизвестен, то можно утверждать, что сравниваемые знаки имеют одну и ту же семантику;

- суффиксы TI/GUE во французском слове LAZARTIGUE не несут смысловой нагрузки и не меняют семантику слова в целом, являясь широко распространенными асемантическими частями слова во французском языке;

– кроме того, для простого российского потребителя распознавание иностранных слов в основном происходит с опорой на родной язык, в котором он ищет знакомые однокоренные слова. Очевидно, что таким словом для LAZARTIGUE (ЛАЗАРТИГ) будет именно слово ЛАЗАРЬ;

- графически сравниваемые знаки не имеют каких-либо существенных различий;

- однородность товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, также не вызывает сомнений.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №301615 недействительным частично в отношении товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

- копия страниц словаря Ушакова на 4 л. [1];
- копии страниц словаря мужских и русских имен на 40 л. [2];
- копии страниц англоязычных и франкоязычных этимологических словарей на 14 л. [3];
- копии страниц литературных источников на 90 л. [4].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 05.10.2007, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

При этом в ответе указывалось следующее:

- сравнение анализируемых знаков прежде всего должно осуществляться с точки зрения возможности их ассоциирования между собой в целом;
- сравниваемые знаки имеют явные фонетические отличия, а именно: разное количество букв, разное количество слогов, логическое ударение в слове «ЛАЗАРЬ» падает на первый слог, а в слове «J.F.LAZARTIGUE» на последний (исходя из правил произношения французских фамилий);
- относительно части слова «TIGUE», сообщаем, что знак «J.F.LAZARTIGUE» по международной регистрации №504112 зарегистрирован на территории Российской Федерации, очевидно, что российский потребитель не знаком с «поместными суффиксами», используемыми во французских фамилиях, которые, порой значат больше, чем то слово, от которого происходят сами, таким образом вторая часть слова «TIGUE» придает всей фамилии LAZARTIGUE яркость звучания;
- фамилию LAZARTIGUE невозможно рассматривать как состоящую из нескольких слов и каждую из них подвергать анализу по критериям сходства со всеми именами, фамилиями, суффиксами, которые легли в основу ее длительного происхождения, так как это целостное слово, которое стало известно всем в 64 странах мира именно в таком неизменном виде, поэтому в данной ситуации нельзя говорить о вхождении одного слова в другое;

- перед фамилией «LAZARTIGUE» в знаке присутствуют инициалы «J.F.», в данной ситуации инициалы были включены в знак не случайно, поскольку играют существенную роль в фонетическом восприятии всего обозначения. J.F. LAZARTIGUE – инициалы и фамилия известного французского парикмахера Жана Франсуа Лазартига, известного всему миру уже на протяжении 20 лет;

- маркетологи считают, что использование инициалов в рекламной кампании приводит к еще большему успеху только те компании, которые уже получили широкую известность, поэтому в знаке по международной регистрации №504112 нельзя исключать важность инициалов;

- относительно семантического смешения знаков, сообщается, что с трудом можно представить ситуацию смешения в глазах потребителей имени святого Лазаря и фамилии крупного французского парикмахера и производителя средств ухода за волосами;

- сравниваемые знаки выполнены буквами различных алфавитов, потребитель, который пользуется продукцией и услугами правообладателей сравниваемых знаков, разговаривает на русском языке и лишь немногие могут правильно визуально воспринимать буквы латинского алфавита и задумываться над их происхождением.

Правообладателем к отзыву приложены следующие материалы:

- копия результата лингвистической экспертизы на 3 л. в 1 экз. [1];
- распечатки из сети Интернет [2].

Изучив материалы дела и выслушав представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.03.2004) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (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 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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 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.

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является словесным, состоящим из элемента «ЛАЗАРЬ», выполненного стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение «J.F. LAZARTIGUE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков в целом.

Так, по фонетическому фактору сходства знаки имеют разное количество звуков, различный состав согласных, гласных звуков, разное количество слогов: в слове «ЛАЗАРЬ» - два слога, а в слове «LAZARTIGUE» - три слога, следовательно словесное обозначение «ЛАЗАРЬ» является двусложным, а «LAZARTIGUE» - трехсложным без учета инициалов.

«LAZARTIGUE» воспринимается как целостная лексическая единица, что не позволяет разбивать ее на части и говорить о вхождении.

Семантическое различие сравниваемых словесных обозначений обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак имеет смысловое значение, поскольку является библейским именем Лазарь и у потребителей (носителей русского языка) будет ассоциироваться с Лазарем из селения Вифании, «другом Христовым», а знак J.F. LAZARTIGUE по международной регистрации №504112 является иностранной фамилией с инициалами, принадлежащей конкретному лицу (Жан Франсуа Лазартиг – производитель товаров для ухода за волосами, открывшего фирменный центр по диагностике и лечению волос вблизи Елисейского дворца, центра по распрямлению вьющихся волос в Париже, косметических бутиков и салонов в 64 странах мира. Его имя известно уже на протяжении 20 лет, см. Интернет, Яндекс), и ассоциируется у потребителей с конкретным крупным французским производителем элитной косметики для ухода за волосами.

Довод о том, что фамилия будет связываться с Лазарем, является неубедительным и не подтвержденным фактическими данными.

Выполнение словесных составляющих сопоставляемых обозначений буквами различных алфавитов (латинского и русского) придает им визуальное отличие.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения, следовательно, отсутствие сходства знаков снимает необходимость проведения анализа товаров и услуг, представленных в перечнях анализируемых знаков на предмет их однородности.

Резюмируя изложенное выше, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для признания товарного знака со словесным элементом «ЛАЗАРЬ» по свидетельству №301615 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.10.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ЛАЗАРЬ» по свидетельству №301615.