

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, рассмотрела возражение от 04.09.2008, поданное фирмой Ханс Шварцкопф унд Хенкель ГмбХ унд Ко. КГ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.05.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №883978, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №883978 с конвенционным приоритетом 12.12.2005, произведенной Международным Бюро ВОИС 09.02.2006 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Знак по международной регистрации №883978 включает словесные элементы «TAFT», «MODEL», «LOOK», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и расположенные в три ряда друг под другом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 28.05.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №883978.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак

по международной регистрации №883978 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Указанное обосновывается тем, что знак «TAFT MODEL LOOK» по международной регистрации №883978 сходен до степени смешения со знаком «LOOK MODEL» по международной регистрации №549939, ранее произведенной международным бюро ВОИС на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.09.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.05.2008, доводы которого сводятся к тому, что вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков был сделан без учета расположения словесных элементов, входящих в состав знаков, их роли и соответствующего визуального, фонетического и семантического восприятия.

По мнению заявителя, визуальное восприятие сравниваемых знаков будет различно, поскольку в знаке по международной регистрации №883978 доминирующее положение занимает словесный элемент «TAFT», а в противопоставленном знаке - словосочетание «LOOK MODEL». Фонетическое восприятие в целом сравниваемых знаков будет различно за счет разного количества в них слов и слогов и различного фонетического ударения, при отсутствии фонетического вхождения одного обозначения в другое. С точки зрения семантики знаки также различны, так как словосочетания «MODEL LOOK» и «LOOK MODEL» имеют различный перевод на русский язык, в частности: «модельный взгляд» и «выглядеть образцовым».

В возражении также отмечено, что заявитель является правообладателем ряда товарных знаков, объединенных словом «ТАFT» и включающих слово «LOOK» (свидетельства №№333149, 335647, 342043, международные регистрации №№872414, 897681, 884069).

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №883978.

К возражению приложены копии упомянутых регистраций на 16л. и перевод из Интернет - словарей Lingvo Online на 5л.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом конвенционного приоритета (12.12.2005) международной регистрации №883978 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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.

Согласно пункту (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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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

Знак по международной регистрации №883978, как указано выше, представляет собой обозначение, включающее словесные элементы «ТАFT», «MODEL», «LOOK», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и расположенные в три ряда друг под другом. Между словесным элементом «ТАFT», расположенным в верхней части знака, и словесными элементами «MODEL», «LOOK», сгруппированными в нижней части композиции знака, имеется некоторое расстояние, в силу чего эти две части визуально выделены и играют равную роль в формировании общего зрительного впечатления, что не позволяет выделить из них доминирующую часть.

Слова «ТАFT», «MODEL», «LOOK», включенные в знак по международной регистрации №883978, являются лексическими единицами как немецкого («ТАFT» - тафта; «MODEL»- узор, рисунок, модель; «LOOK» - мода, тенденция) так и английского («MODEL»- модель, макет, шаблон, образец; «LOOK» - взгляд, выражение лица, вид) языков (см. Яндекс. Словари).

В силу указанного, слова, включенные в знак по международной регистрации №883978, в том числе расположенные в нижней части композиции слова «MODEL и «LOOK» не образуют грамматической конструкции, которая имела бы устойчивый перевод на русский язык.

Противопоставленный знак по международной регистрации №549939 включает словесные элементы «LOOK MODEL», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Словесные элементы, включенные в противопоставленный знак, также не образуют грамматической конструкции, которая имела бы вполне устойчивый перевод на русский язык.

Одним из вариантов перевода на русский язык может быть для «MODEL LOOK» - «модельный вид», а для «LOOK MODEL» - «выглядеть как модель».

Таким образом, утверждение заявителя, что сравниваемые знаки не имеют фонетического и семантического сходства, нельзя признать убедительным, поскольку входящие в их состав словесные элементы «LOOK» и «MODEL» фонетически и семантически тождественны и в целом несут в себе подобные понятия и идеи, вызывая в сознании среднего российского потребителя сходные ассоциации.

Что касается графического признака сходства, то, принимая во внимание вышеизложенное, их визуальное отличие, в данном случае, не оказывает существенного влияния на общий вывод о сходстве знаков в целом.

Изложенное позволяет сделать вывод, что сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные визуальные отличия.

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №549939 и испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку, тождественны или соотносятся друг по отношению к другу как род - вид, в силу чего их однородность не вызывает сомнений и в возражении заявителем не оспаривается.

Таким образом, знак по международной регистрации №883978 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, соответственно, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации этого знака следует признать обоснованными.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражение от 04.09.2008 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.05.2008.**