

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 01.06.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Открытие», Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №435828, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 22.04.2011 за №435828 по заявке №2010722755/50 с приоритетом от 12.07.2010 на имя компании ЛЕЗ ЭДИСЬОН ЖАЛУ, 10, рю дю Платр, 75004 Париж, Франция (далее - правообладатель) для товаров 16 класса МКТУ. Срок действия регистрации истекает 12.07.2020.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «L'OFFICIEL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Первая буква отделена апострофом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.06.2011, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №435828 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Открытие» 17.06.2010 подало заявку №2010719610 на регистрацию товарного знака «OFFICIEL» в отношении товаров и услуг 16, 35, 40, 41 классов МКТУ;

- товарный знак «L'OFFICIEL» по свидетельству №435828 является сходным до степени смешения с обозначением «OFFICIEL» по заявке №2010719610, имеющей более ранний приоритет;

- в оспариваемом товарном знаке и противопоставленном обозначении совпадает словесный элемент «OFFICIEL», имеющий идентичное значение (в переводе с французского языка на русский язык означает «деловой»);

- данное обстоятельство свидетельствует о наличии семантического, графического и фонетического сходства обозначений;

- элемент «L», присутствующий в оспариваемом товарном знаке, является обозначением артикля во французском языке, отделяемым на письме апострофом, вследствие чего не влияет на различительную способность товарного знака «L'OFFICIEL»;

- на момент государственной регистрации товарного знака по свидетельству №435828 заявка №2010719610 не являлась отозванной (по результатам экспертизы данной заявки 09.02.2011 направлено уведомление, срок ответа на который не истек);

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «OFFICIELFEMMES» по свидетельству №435828.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №435828 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №435828, ознакомленный в установленном порядке с возражением, в отзыве, представленном на заседании коллегии 26.08.2011, изложил следующее мнение:

- ООО «Открытие» не является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №435828;

- поиск, проведенный в сети интернет, не позволил установить, что ООО «Открытие» осуществляет какую-либо деятельность по производству товаров или оказанию услуг;

- к возражению не приложены материалы, свидетельствующие о том, что ООО «Открытие» осуществляет какую-либо хозяйственную деятельность, либо имеет реальные намерения использовать обозначение «OFFICIEL»;

- в реестре зарегистрированных средств массовой информации не содержится сведений о том, что ООО «Открытие» зарегистрировало СМИ с названием «OFFICIEL»;

- правообладателю принадлежит серия товарных знаков, образованная с использованием словесного элемента «L'OFFICIEL», которые зарегистрированы в отношении однородных товаров и услуг и имеют более раннюю дату приоритета, чем приоритет по заявке №2010719610, а именно:

знак «L'OFFICIEL DE LA COUTURE ET DE LA MODE DE PARIS» по международной регистрации №354853 с приоритетом от 09.06.1997, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ;

знак «L'OFFICIEL HOMMES» по международной регистрации №958501 с приоритетом от 05.03.2008, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ;

товарный знак «OFFICIEL HOMMES» по свидетельству №278038 с приоритетом от 13.10.2003, зарегистрированным в отношении услуг 41 класса МКТУ;

товарный знак «L'OFFICIEL 1000 MODELES» по свидетельству №427820 с приоритетом от 11.02.2010, зарегистрированный в отношении товаров 16 класса МКТУ;

товарный знак «L'OFFICIEL INTERIOR» по свидетельству №425660 с приоритетом от 11.02.2001, зарегистрированный в отношении товаров 16 класса МКТУ;

товарный знак «L'OFFICIEL TRAVEL» по свидетельству №429475 с приоритетом от 01.03.2010, зарегистрированный в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ;

товарный знак «L'OFFICIEL» по свидетельству №429489 с приоритетом от 30.03.2010, зарегистрированный в отношении товаров 16 класса МКТУ;

товарный знак «OFFICIEL HOMMES» по свидетельству №435795 с приоритетом от 01.03.2010, зарегистрированный в отношении товаров 16 класса МКТУ;

товарный знак «L'OFFICIEL ART» по свидетельству №427821 с приоритетом от 11.02.2010, зарегистрированный в отношении товаров 16 класса МКТУ;

товарный знак «L'OFFICIEL ART» по свидетельству №431076 с приоритетом от 28.04.2010, зарегистрированный в отношении товаров 16 класса МКТУ;

товарный знак «OFFICIEL VOYAGE» по свидетельству №431077 с приоритетом от 28.04.2010, зарегистрированный в отношении товаров 16 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак является вариантом ранее зарегистрированных товарных знаков;

- вышеуказанные товарные знаки являются препятствием для регистрации обозначения по заявке №2010719610 в качестве товарного знака, так как сходны с ним, имеют более ранние даты приоритета и зарегистрированы в отношении однородных товаров и услуг;

- регистрации заявленного обозначения «OFFICIEL» также препятствует тот факт, что оно способно ввести потребителя в заблуждение, так как будет восприниматься потребителями как один из вариантов знаков, принадлежащих правообладателю, что не соответствует действительности;

- правообладатель оспариваемого товарного знака – компания ЛЕЗ ЭДИСЬОН ЖАЛУ является издательским домом, выпускающим международно-известные журналы: L'Officiel de la Couture et de la Mode de Paris, L'Officiel Hommes, L'Officiel Voyage, L'Officiel 1000 Modeles, Jalouse, L'Optimum, Muteen, La Revue des Montres;

- в России журнал «L'Officiel de la Couture et de la Mode de Paris» издается с 1997 года, приобрел популярность и занял достойное место среди подобных изданий.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №435828.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими материалами:

- публикация товарного знака по свидетельству №435828 [1];
- публикация заявки №2010719610 [2];
- результаты поиска, проведенного в сети Интернет в отношении ООО «Открытие» [3];
- сведения из реестра зарегистрированных средств массовой информации, доступном на веб-сайте www.rsoc.ru Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР), в отношении СМИ, в наименование которых входит элемент «OFFICIEL», с указанием учредителей этих изданий [4];
- копии публикаций регистраций, перечисленных в отзыве [5];
- информация об использовании товарного знака «L'Officiel de la Couture et de la Mode de Paris» на территории Российской Федерации [6];
- распечатки информации из сети Интернет и выдержки из Руководства по методике государственной экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.07.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №435828 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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 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).

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №435828 представляет собой слово «L'OFFICIEL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия ранее заявленного на государственную регистрацию на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ обозначения «OFFICIEL» по заявке №2010719610.

При рассмотрении вопроса правомерности регистрации товарного знака «L'OFFICIEL» по свидетельству №435828 коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Действительно товарный знак «L'OFFICIEL» по свидетельству №435828 является сходным с обозначением «OFFICIEL» по заявке №2010719610, ввиду графического (оба обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита), фонетического (словесное обозначение «OFFICIEL» фонетически входит в товарный знак «L'OFFICIEL») и семантического (OFFICIEL – в переводе с английского языка «официальный, официально объявленный») сходства словесных элементов. Товары 16 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации №435828 и в перечне заявки №2010719610, являются однородными, поскольку в целом относятся к бумажным изделиям, полиграфической продукции, канцелярским принадлежностям, имеющим одинаковые условия производства, места реализации и круг потребителей.

Вместе с тем, товарный знак «L'OFFICIEL» является продолжением серии товарных знаков, принадлежащих компании ЛЕЗ ЭДИСЬОН ЖАЛУ, которая содержит в себе этот элемент, а также его производную – слово «OFFICIEL» (знак «L'OFFICIEL DE LA COUTURE ET DE LA MODE DE PARIS» по международной регистрации №354853 с приоритетом от 09.06.1997, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ; знак «L'OFFICIEL HOMMES» по международной регистрации №958501 с приоритетом от 05.03.2008, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ; товарный знак «OFFICIEL HOMMES» по свидетельству №278038 с приоритетом от 13.10.2003, зарегистрированным в отношении услуг 41 класса МКТУ; товарный знак «L'OFFICIEL 1000 MODELES» по свидетельству №427820 с приоритетом от 11.02.2010, зарегистрированный в отношении товаров 16 класса МКТУ; товарный знак «L'OFFICIEL INTERIOR» по свидетельству №425660 с приоритетом от 11.02.2001, зарегистрированный в отношении товаров 16 класса МКТУ; товарный знак «L'OFFICIEL TRAVEL» по свидетельству №429475 с приоритетом от 01.03.2010, зарегистрированный в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ; товарный знак «L'OFFICIEL» по свидетельству №429489 с приоритетом от 30.03.2010, зарегистрированный в отношении товаров 16 класса МКТУ; товарный знак «OFFICIEL HOMMES» по свидетельству №435795 с

приоритетом от 01.03.2010, зарегистрированный в отношении товаров 16 класса МКТУ; товарный знак «L'OFFICIEL ART» по свидетельству №427821 с приоритетом от 11.02.2010, зарегистрированный в отношении товаров 16 класса МКТУ; товарный знак «L'OFFICIEL ART» по свидетельству №431076 с приоритетом от 28.04.2010, зарегистрированный в отношении товаров 16 класса МКТУ; товарный знак «OFFICIEL VOYAGE» по свидетельству №431077 с приоритетом от 28.04.2010, зарегистрированный в отношении товаров 16 класса МКТУ).

На момент подачи рассматриваемого возражения (01.06.2011) по противопоставленной заявке было направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 09.02.2011. В соответствии с указанным уведомлением обозначение «OFFICIEL» (в переводе с английского языка “официальный, официально объявленный”) по заявке №2010719610 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на свойство заявленных товаров, услуг и не обладает различительной способностью, а также не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с имеющими более раннюю дату приоритета товарным знаком «OFFICIEL HOMMES» по свидетельству №278038, знаком «L'OFFICIEL DE LA COUTURE ET DE LA MODE DE PARIS» по международной регистрации №354853, обозначениями со словесными элементами «L'OFFICIEL» и «OFFICIEL» (по заявкам №2010710197, №2010714251, №2010714253, №2010715157 принято решение о регистрации товарного знака, по заявкам №2010714250 и №2010714252 делопроизводство не завершено), которые заявлены/зарегистрированы на имя компании ЛЕЗ ЭДИСЬОН ЖАЛУ в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ, однородных товарам/услугам, указанным в перечне заявки №2010719610.

Таким образом, на момент подачи рассматриваемого возражения уже было известно, что существуют объективные препятствия для государственной регистрации обозначения «OFFICIEL» по заявке №2010719610 в качестве товарного знака, в частности, наличие «старших» исключительных прав компании ЛЕЗ

ЭДИСЬОН ЖАЛУ (правообладателя оспариваемой регистрации), что впоследствии и было подтверждено решением Роспатента от 14.10.2011 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2010719610.

В этой связи, наличие более ранних прав на товарные знаки со словесными элементами «L'OFFICIEL» и «OFFICIEL», принадлежащих компании ЛЕЗ ЭДИСЬОН ЖАЛУ, позволило экспертизе прийти к выводу о возможности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №435828.

В связи с изложенным коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №435828.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 01.06.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №435828.