

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 16.03.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013718723, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Астрофарма - Т», г. Томск (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013718723 с приоритетом от 04.06.2013 на имя заявителя было подано обозначение «Д' ЭЛЛЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита через апостроф. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.01.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией знаков со словесными элементами «ELLE»: товарным знаком по свидетельству №150410, по международным регистрациям №546813, 593542 имеющими более ранний приоритет, зарегистрированными на имя Ашет Филиппачи Пресс, Франция.

В Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение от 16.03.2015, в котором заявитель выразил свое несогласие с

решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное словесное обозначение звучит как «ДЭЛ», а противопоставленные товарные знаки - как «Эль». Удвоенные согласные «LL» произносятся как один согласный звук (ль);

- сравниваемые обозначения имеют разные окончания: заявленное – твердое «Л», а противопоставленные – мягкое «ЛЬ»;

- сравниваемые обозначения не являются фонетически сходными;

- сравниваемые обозначения выполнены различными шрифтовыми единицами;

- обозначение «D' ELL» не имеет семантического значения. Слово «DELL» без апострофа переводится как «лесистая долина», «лощина», «ложбина». Приставка «DE» в английском языке указывает на плохое качество или придает слову противоположное значение;

- слово «ELLE» ассоциируется с названием женского журнала «ELLE». Сравнимые обозначения имеют различное семантическое значение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013718724 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение своих доводов заявитель представил заключение Декана факультета иностранных языков О.Н. Игны и Доцента кафедры лингвистики Ф.Л.Косицкой Томского Государственного педагогического университета о различии заявленного обозначения и серии противопоставленных товарных знаков.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (04.06.2013) поступления заявки №2013718723 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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.

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

Заявленное обозначение «Д'ЭЛЛЬ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита через апостроф. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 и 05 классов МТКУ.

Противопоставленный знак «ELLE» по международной регистрации №593542 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ [1].

Противопоставленный знак «ELLE» по международной регистрации №546813 является словесным, выполненным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 02, 03, 06, 08, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34 и услуг 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 [2].

Противопоставленный товарный знак «ELLE» по свидетельству №150410 является словесным, выполненным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 25 и 34 классов МКТУ [3].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение «Д' ЭЛЛЬ» выполнено буквами русского языка, но имитирует французское написание через апостроф и воспринимается как транскрипция французского слова «D' ELLE».

По правилам французского языка апостроф употребляется после артикля de с опусканием буквы «e» перед существительным, начинающимся с гласной буквы, обозначающим принадлежность. Аналогично и в испанском языке.

Особенности данных языков хорошо известны среднему российскому потребителю, в частности из литературных произведений. Например: Д' Артаньян (Три мушкетера), Сирано Дэ Бержерак, Жофрей Дэ Пьерак ит.д.

Указанное обуславливает вывод о восприятии знака, как состоящего из двух частей. При этом вторая часть «ЭЛЛЬ» несет основную индивидуализирующую нагрузку в обозначении, а артикль играет вспомогательную роль.

Таким образом, сравнению подлежат слова «ЭЛЛЬ» и «ELLE».

Словесный элемент «ELLE» противопоставленных знаков читается как «ЭЛЬ», поскольку буква «E» в конце слова смягчает удвоенные буквы «LL».

Исходя из вышеизложенного, сравниваемые элементы фонетически тождественны.

Графически сравниваемые обозначения близки, поскольку выполнены стандартными шрифтовыми единицами без особой графической проработки.

Словесный элемент «Д' ЭЛЛЬ» не имеет лексического значения, в связи с чем провести анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что сравниваемые знаки будут ассоциироваться друг с другом, несмотря на незначительные отличия.

Анализ однородности товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [2,3], показал, что они являются однородными, поскольку относятся к парфюмерным изделиям, косметике.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [1] свидетельствует, что они являются однородными, поскольку относятся к фармацевтическим и ветеринарным препаратам.

Таким образом, проведенный анализ иллюстрирует, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1-3] в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Что касается представленного заключения Декана факультета иностранных языков О.Н. Игны и Доцента кафедры лингвистики Косицкой Ф.Л. Томского Государственного Университета о различии сравниваемых обозначений, то оно не опровергает вышеизложенных выводов, поскольку не основано на нормах права по регулированию правоотношений в области товарных знаков и носит субъективный характер.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 16.03.2015, оставить в силе решение Роспатента от 26.01.2015.