

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 №2013718724, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Астрофарма - Т», г. Томск (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013718724 с приоритетом от 04.06.2013 на имя заявителя было подано обозначение «D' ELL», 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 Косицкой Ф.Л. 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 №2013718724 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 «D' ELL» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

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 выполнено через апостроф, который по правилам французского языка употребляется после предлога 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 «ELL» несет основную индивидуализирующую нагрузку в обозначении, а артикль играет вспомогательную роль.

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

Словесный элемент «ELLE» противопоставленных знаков читается как «ЭЛЬ», поскольку буква «E» в конце слова смягчает удвоенные буквы «LL». А слово «ELL» - звучит как «ЭЛ».

Исходя из вышеизложенного, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому критерию сходства и отличаются только мягким и твердым звуком (ЭЛ/ЭЛЬ).

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

Словесный элемент «ELL» не имеет лексического значения, а элемент «ELLE» в переводе с французского языка означает «ОНА», и, следовательно, по семантическому критерию сходства данные обозначения имеют различия.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что слово «ELLE» является французским, а поскольку французский язык не является распространенным в Российской Федерации, средний российский потребитель в силу отсутствия знания грамматики и орфографии

французского языка (правильное написание слова «ELLE») может воспринимать «ELL» в значении «она».

Таким образом, семантическое различие обозначений нивелируется слабым знанием французского языка средним российским потребителем.

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.