

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, рассмотрела возражение компании ВАН ДЕ ВЕЛДЕ Н.В., Бельгия (далее - лицо, подавшее возражение), от 07.03.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №399678, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2008707648 с приоритетом от 17.03.2008 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.01.2010 за №399678 на имя Мелихова Сергея Алексеевича, Россия (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой слово «ПРИМАДОННА», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита желтого цвета с сиреневой обводкой, и расположенное под словом «ПРИМАДОННА» словосочетание «сеть магазинов женской одежды». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех услуг, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака со словесным знаком «Prima Donna» по международной регистрации

№564446 [1], владельцем которого является лицо, подавшее возражение, в отношении товаров 25 класса МКТУ, связанных с услугами 35 класса МКТУ.

Возражение аргументировано следующими доводами:

- сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, поскольку слово «ПРИМАДОННА», также как и противопоставленный знак «Prima Donna», содержит 4 слога и 10 звуков и имеет одинаковое фонетическое воспроизведение за счет идентичного состава звуков, составляющих обозначения;

- обозначения имеют одинаковое смысловое значение – певица, исполняющая главные партии в опере или оперетте (см. Яндекс. Словари), что свидетельствует об их семантическом сходстве;

- использование в оспариваемом знаке оригинального шрифта и цветовой гаммы не влияет на возможность его однозначного прочтения;

- сравниваемые знаки являются сходными в целом;

- сравнительный анализ товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых действует противопоставленный знак, и услуг 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, показал, что указанные услуги связаны с продвижением товаров 25 класса МКТУ, а именно, женской одежды, что позволяет признать их однородными, в том числе с учетом судебной практики (см. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16.04.2008 НКА-А40/1840-08, касающееся правомерности отказа в регистрации обозначения «Орловский кристалл» по заявке №2005709662, поданной на регистрацию в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ).

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №399678 полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, мотивированный следующими доводами:

- сравниваемые обозначения не являются тождественными;

- обозначения «ПРИМАДОННА» и «Prima Donna» имеют разное количество слов: одно и два, более того, не каждый потребитель обладает навыками чтения на иностранном языке;

- сравниваемые обозначения отличаются видом шрифта, алфавитом, буквами которого написаны слова, цветовым сочетанием, а также общим зрительным впечатлением;

- смысловое сходство обозначений отсутствует в чистом виде, так, в различных словарях чаще всего встречается два значения слова «Примадонна»: 1. Певица, исполняющая первые партии в опере; 2. Театр. При этом в основной массе словарей данный термин не встречается. Словосочетание «Prima Donna» дословно звучит «Первая женщина»;

- в результате анализа сравниваемых знаков по фонетике, графике и семантике установлено, что сходство вышеуказанных обозначений отсутствует;

- производимое лицом, подавшим возражение, дорогое нижнее белье ни коим образом не может ассоциироваться с магазинами правообладателя оспариваемого знака, где представлена женская одежда больших размеров от 46 до 72 российских, белорусских, польских, турецких производителей в ценовой категории от 750 до 2500 рублей;

- за время существования зарегистрированного обозначения создана торговая сеть и открыты магазины, работающие, в основном, в Центральной части России и обеспечивающие работой сотни россиян.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения от 07.03.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №399678.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.03.2008) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 подпунктом 2 пункта 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом 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 представляет собой выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита слово «ПРИМАДОННА», над которым расположено словосочетание «сеть магазинов женской одежды», которое выполнено более мелким шрифтом и не занимает в знаке доминирующего положения. Знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров (для третьих лиц), а именно, женской одежды; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)».

Возражение от 07.03.2012 основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №564446 [1], правовая охрана которому предоставлена ранее в отношении товаров 25 класса МКТУ, связанных с услугами 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «Prima Donna», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В переводе с итальянского языка означает «примадонна» (см. Яндекс. словари ABBYY Lingvo). Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, а именно: «Vetements, en particulier articles corsetiers, corsets, soutiens-gorge, plastrons pour soutiens-gorge, corsages, jarretelles, vêtements de dessous pour dames et hommes, tricotages, sous-vêtements tricotés et lingerie de corps en rayonne, bonneterie» (Одежда, в частности корсетные изделия, корсеты, бюстгалтеры, чашечки для бюстгалтеров, корсажи, подтяжки для чулок, нижнее белье для женщин и мужчин, трикотажные изделия, трикотажное белье и белье нательное из вискозы, чулочно-носочные изделия).

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Слово «ПРИМАДОННА» оспариваемого знака и словесный знак «Prima Donna»[1], несмотря на то, что состоят из разного количества слов, являются фонетически сходными, поскольку обозначение «Prima Donna», являющееся лексической единицей итальянского языка, воспроизводится как «Прима Донна». Кроме того, сравниваемые словесные обозначения состоят из одинакового количества слогов, букв и звуков, имеют одинаковый состав гласных и согласных звуков, одинаковое расположение звуков в словах.

Семантическое сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что обозначение «Prima Donna» является итальянским вариантом слова «примадонна», что подтверждается Интернет-словарями, в частности, Яндекс. Словари ABBYY Lingvo Перевод из «Нового большого итальянско-русского словаря» (prima donna – примадонна). Следовательно, обозначения «ПРИМАДОННА» и «Prima Donna» имеют одинаковое смысловое значение – примадонна (певица, исполняющая главные партии в опере или оперетте).

Что касается графического сходства оспариваемого и противопоставленного знаков, то можно согласиться с мнением правообладателя, что использование в оспариваемом знаке оригинального шрифта, цветовой гаммы и букв русского алфавита в отличие от черно-белого противопоставленного знака, выполненного стандартным шрифтом буквами латиницы, приводит к их разному зрительному восприятию потребителем. Кроме того, в оспариваемом знаке присутствует словосочетание «сеть магазинов женской одежды», которое, хотя и занимает в знаке второстепенную позицию, являясь слабым элементом знака, тем не менее, оказывает некоторое влияние на общее зрительное впечатление, создаваемое сравниваемыми знаками.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный знаки являются сходными по двум критериям сходства обозначений – фонетическому и семантическому.

Анализ перечней товаров и услуг, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, показал, что товары 25 класса МКТУ противопоставленной регистрации и услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, не могут быть признаны однородными, поскольку они относятся к разным сферам экономической деятельности, в одном случае, это – производственная деятельность, а в другом – торговая деятельность, связанная с услугами по продвижению товаров. Поскольку сравниваемые знаки имеют ряд отличий, в силу чего производят разное зрительное впечатление, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об одном источнике происхождения товаров и услуг, в данном случае о принадлежности сети магазинов «Примадонна» производителю товаров под маркой «Prima Donna».

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания товарного знака по свидетельству №399678 не соответствующим требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 07.03.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №399678.