

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 15.02.2012, поданное по поручению компании КОНЦЕПТ ПРОДУИТ, Сп. Зед.о.о, Польша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010737570/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010737570/50 с приоритетом от 22.11.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «GRAND EGOIST», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 09.02.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «ЭГОИСТ» (свидетельство №140872 с приоритетом от 08.06.1994), «EGOISTE» (международная регистрация №584186А с приоритетом от 10.04.1992),

«EGOISTE PLATINUM» (международная регистрация №611084 с конвенционным приоритетом от 30.06.1993), «EGOÏSTE» (международная регистрация №550033А с приоритетом от 15.12.1989), зарегистрированными в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя компании «Шанель САРЛ», Бургштрассе 26, СН-8750, Гларус, Швейцария.

Представленное заявителем письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков не было принято во внимание, поскольку сходство заявленного обозначения с серией товарных знаков способно породить у потребителя представление о принадлежности их одному правообладателю.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.02.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что между ними отсутствует фонетическое сходство, поскольку в сравниваемых обозначениях не совпадает число слогов и звуков, нет близости состава гласных и согласных;

- сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление в силу выполнения их буквами кириллического и латинского алфавитов, что обуславливает вывод об отсутствии их графического сходства;

- заявленное обозначение «GRAND EGOIST» в переводе с английского языка означает «большой, великий эгоист», прилагательное «большой, великий» усиливает существительное «эгоист», указывает на его превосходную степень, в то же время противопоставленные знаки «EGOISTE» без каких-либо уточнений носит неопределенный характер, а товарный знак «EGOISTE PLATINUM» является фантазийным, не образует смыслового значения и не может быть сопоставлен с заявленным обозначением, таким образом, отсутствует смысловое сходство сравниваемых обозначений;

- в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса заявитель предоставил письмо от правообладателя противопоставленных товарных знаков, в котором изложено

согласие компании Шанель САРЛ, Швейцария на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (22.11.2010) поступления заявки №2010737570/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за №4322, вступившие в силу 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Заявленное обозначение по заявке №2010737570/50 представляет собой словосочетание «GRAND EGOIST», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В переводе с английского языка словосочетание «GRAND EGOIST» означает «великий эгоист», см. <http://lingvo.yandex.ru>.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010737570/50 основано на наличии сходных до степени смешения знаков «ЭГОИСТ» (свидетельство №140872), «EGOISTE» (международная регистрация №584186А), «EGOISTE PLATINUM» (международная регистрация №611084), «EGOÏSTE» (международная регистрация №550033А) с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат компании Шанель САРЛ, Швейцария.

Противопоставленный товарный знак «ЭГОИСТ» [1] по свидетельству №140872 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «EGOISTE» [2] по международной регистрации №584186А является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В переводе с французского языка «EGOISTE» означает «эгоист, себялюбец», см. см. <http://lingvo.yandex.ru>. Правовая охрана знака по международной регистрации №584186А на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «EGOISTE PLATINUM» [3] по международной регистрации №611084 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В переводе с английского языка

«PLATINUM» означает «платина» (см. см. <http://lingvo.yandex.ru>) и в сочетании со словесным элементом «EGOISTE» («эгоист») словосочетания не образует. Правовая охрана знака по международной регистрации №611084 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «EGOÏSTE» [4] по международной регистрации №550033А является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В переводе с французского языка «EGOÏSTE» означает «эгоист, себялюбец» (см. см. <http://lingvo.yandex.ru>). Правовая охрана знака по международной регистрации №611084 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными до степени смешения ввиду наличия в их составе фонетически, семантически и графически сходного словесного элемента «EGOISTE» / «EGOÏSTE» / «ЭГОИСТ», выполняющего основную индивидуализирующую функцию, а также однородности товаров 03 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 09.02.2012, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем является основанием для снятия указанных противопоставлений предоставленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленных знаков [1], [2], [3], [4] на регистрацию рассматриваемого обозначения по заявке №2010737570/50 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Поскольку заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются не тождественными, а сходными, то при наличии подобного письменного согласия правообладателя регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для отмены решения Роспатента от 09.02.2012.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.02.2012, отменить решение Роспатента от 09.02.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010737570/50.