

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 09.11.2011, поданное ООО «Свет моды», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.08.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010719801/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010719801/50 с приоритетом от 18.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.08.2011 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- словесным товарным знаком «СТИЛИССИМО» по свидетельству №243373 с приоритетом от 18.12.2001, зарегистрированным на имя Областной общественной

организации инвалидов «Реабилитация и прогресс», Россия, для однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ [1];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Stylisme» по свидетельству №253892 с приоритетом от 29.11.2002, зарегистрированным на имя ООО «ПОКУПКИ НА ДОМ», Россия, для однородных товаров 25 класса МКТУ [2].

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано также, что словесный элемент «stilissimini» в силу его выполнения буквами латинского алфавита способен вызвать в сознании потребителя ассоциативное представление об иностранном производителе товаров и месте производства товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.11.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- Кодекс не содержит запрета на регистрацию товарного знака, включающего в свой состав иностранные слова. Указанный запрет означает дискриминацию и ущемление прав заявителя по сравнению с иностранными компаниями;

- само по себе заявленное обозначение не содержит информацию об иностранном происхождении товара. Выбор такого обозначения обусловлен намерением заявителя вывести свои товары (услуги) на международный рынок, а также тем, что большая часть товаров производится заявителем из сырья иностранного производства;

- заявитель длительное время осуществляет взаимодействие с иностранными юридическими лицами, имеет налаженные хозяйственные связи с ними;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] не являются сходными до степени смешения;

- сравниваемые обозначения имеют различное произношение, обусловленное различным количеством букв, слогов, входящих в состав их словесных элементов. Ударение падает на разные слоги;

- противопоставленный товарный знак [2] переводится с французского языка как «промышленная эстетика, дизайн», в связи с чем отличается семантически от заявленного обозначения. Сравнение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] по семантическому критерию сходства провести невозможно, ввиду отсутствия их смыслового значения;

- визуально заявленное обозначение и противопоставленные знаки производят различное зрительное впечатление, обусловленное наличием в товарном знаке [2] дополнительного изобразительного элемента, а также выполнением словесных элементов различным шрифтом.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. копия материалов контрактов между заявителем и компанией «Санетта Гебрюдер Амман ГмбХ&КоКГ» (1);
2. копия материалов контракта поставки № 73.2011 (2).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (18.06.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «stilissimini» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В заключении экспертизы, на основании которого принято оспариваемое решение, указано, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров и места происхождения товаров.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что слово «stilissimini» семантики не имеет. Следовательно, само по себе слово «stilissimini» не несет в себе каких-либо указаний относительно изготовителя товаров/лице, оказывающем услуги, или месте нахождения данного лица.

При этом в настоящее время использование российскими предприятиями для индивидуализации своей деятельности или своих товаров обозначений, выполненных не только в кириллице, но и в латинице, является распространенным и известным

российскому потребителю фактом и не может породить в его сознании представление о том, что лицо, производящее товары/оказывающим услуги, является иностранным.

Таким образом, отсутствие какой-либо информации о конкретном лице, изготавливающем товары 25 класса МКТУ и оказывающем услуги 35 класса МКТУ под обозначением «stilissimini», ассоциации с которым способствовали бы введению в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров, а также отсутствие информации о возможности восприятия заявленного обозначения как указание на место нахождения заявителя, приводит к необоснованности выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем в данной части заключение экспертизы следует признать неправомерным.

Что касается проверки соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак «СТИЛИССИМО» по свидетельству №243373 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.yandex.slovari.ru) показал отсутствие лексического значения у данного слова. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №253892 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента, представляющего собой стилизованное изображение женщины в шляпке, а также из помещенного справа от него словесного элемента «Stylisme», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «S» - заглавная. Согласно словарям основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) слово «Stylisme» переводится с французского языка как «чрезмерная забота о стиле; промышленная эстетика, дизайн». Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ [2].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] согласно Правилам проводился на основе фонетического, графического и семантического критериев сходства.

Заявленное обозначение «stilissimini» произносится как [с т и л и с и м и н и], а словесный элемент противопоставленного товарного знака [2] звучит как [с т и л и с м].

Несмотря на тождество звучания начальных частей (стилис-), сравниваемые словесные обозначения нельзя признать сходными по фонетическому критерию сходства. Данный вывод обосновывается тем, что звуковой ряд заявленного обозначения (11 звуков) значительно длиннее звукового ряда (7 звуков) противопоставленного обозначения, при этом отсутствует полное фонетическое вхождение последнего в заявленное обозначение.

При сравнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] следует учитывать, производят ли они в целом сходное впечатление, могут ли смешиваться потребителем. Потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями о знаке, виденном ранее.

Единственным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «stilissimini», выполненный стандартным шрифтом. Противопоставленный товарный знак [2] визуально значительно отличается от заявленного обозначения своим оригинальным исполнением. В частности, в состав товарного знака [2] входит оригинальный графический элемент в виде стилизованного изображения женщины в шляпке, а его словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом, усложняющим его прочтение. Указанные графические отличия обуславливают качественно иное зрительное восприятие, позволяющее визуально отличать противопоставленный товарный знак [2] от заявленного обозначения.

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] различаются и по семантическому критерию сходства словесных обозначений. Так, в отличие от фантазийного слова «stilissimini», обозначение «Stylisme», как было указано выше, имеет семантику - 1) чрезмерная забота о стиле; 2) промышленная эстетика, дизайн. Значение указанного слова в совокупности с графическим исполнением данного знака [2] создает конкретный образ при его восприятии – женщина, которая заботится о своем стиле.

Исходя из проведенного выше анализа, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что сравниваемые знаки производят в целом различное впечатление, в связи с чем не могут ассоциироваться друг с другом.

Ввиду отсутствия сходства сравниваемых обозначений, маркировка ими однородных товаров не приведет к смешению этих товаров в гражданском обороте. Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров и услуг, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], на предмет их однородности.

Заявленное обозначение «stilissimini» и противопоставленный товарный знак «СТИЛИССИМО» характеризуются фонетическим сходством, обусловленным совпадением большинства звуков, расположенных в одинаковой последовательности и слогов, а именно [с т и -л и с- с и -м и - н и] / [с т и -л и с- с и -м о], что обуславливает их сходное звучание.

Отсутствие сведений о семантике словесных обозначений «stilissimini» и «СТИЛИССИМО» не позволяет провести их сравнение по семантическому критерию. При отсутствии смысловых значений у сравниваемых обозначений возрастает значение фонетического критерия сходства словесных обозначений.

Графическое исполнение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеет ряд различий, а именно использование букв различных алфавитов (русского/латинского), а также разного вида (строчные/заглавные). Однако, данный факт не имеет существенной роли при запоминании обозначений и не оказывает решающего влияния на вывод о сходстве словесных обозначений.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в целом [1].

Товары «одежда; обувь; головные уборы» 25 класса МКТУ, приведенные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], совпадают, что свидетельствует об их однородности.

Правовая охрана заявленному обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламной деятельностью и продвижением товаров, услугами по исследованию рынка и изучению общественного мнения, услуг, оказываемых предпринимателям (например, консультации, снабженческие услуги).

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно рекламных услуг, услуг по изучению рынка, услуг предпринимателям и др.

Сравниваемые услуги 35 класса МКТУ являются однородными, поскольку они относятся к одному виду деятельности, имеют один и тот же круг потребителей.

С учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «stilissimini» по заявке №2010719801/50 и противопоставленный ему товарный знак [1]

являются сходными до степени смешения. В связи с этим соответствующий вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 09.11.2011, оставить в силе решение Роспатента от 29.08.2011.