

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 10.05.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718849 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010718849 с приоритетом от 10.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Рейчел Рой АйПи Компани ЛЛК, 1007 Оранж Стрит, Уилмингтон, Делавэр, 19801 Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «RACHEL ROY NEW YORK», в котором словесные элементы «RACHEL ROY» являются именем и фамилией дизайнера (см. http://www.rachelroy.com/Rachel-Roy-New-York/110004700_default_sc.html).

Роспатентом 27.01.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718849 для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент «NEW YORK» представляет собой географическое название (NEW YORK – город и штат в США, см. <http://slovari.yandex.ru>), в связи с чем, является неохраемым элементом.

Учитывая, что заявитель находится в городе Уилмингтон, Делавэр, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «RACHEL» по международной регистрации №637382 [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя DAGMAR KLOTZKI, 20 a, Maasstrasse, 41470 NEUSS-NORF (DE) в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Сходство знаков установлено на основании наличия графического (выполнены стандартным шрифтом одним цветом), фонетического (вхождение одного обозначения в другое) и семантического (совпадает один из элементов, на который падает логическое ударение) признаков сходства словесных обозначений.

В возражении, поступившем 10.05.2012, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в связи с тем, что почтовый адрес предназначен специально для осуществления связи с юридическим лицом, и учитывая то, что законом не предусмотрено обязательное совпадение почтового адреса и адреса места нахождения органов организации, связь с ней посредством почтовых отправлений должна осуществляться именно по почтовому адресу;

- таким образом, делать вывод о возможности введения потребителя в заблуждение на основании почтового адреса компании некорректно;

- регистрации на товарный знак «RACHEL ROY NEW YORK» на имя заявителя были уже получены в США, Австралии, Гонконге, Израиле, Японии, Ливане, Макао, Сингапура, Тайване, Украине;

- то есть органы экспертизы других стран сочли возможным предоставить охрану рассматриваемому товарному знаку, не установив возможности введения потребителя в заблуждение;

- товарный знак «RACHEL ROY NEW YORK» образован от имени известного американского модельера RACHEL ROY (Рейчел Рой) и названия горда Нью-Йорк, с которым неразрывно связана история госпожи Рейчел Рой;

- с 2004 года Rachel Roy начала выпускать одежду под собственным лейблом Rachel Roy, которая появилась в магазинах весной 2005 года;

- коллекции Rachel Roy заслужили внимание прессы (одобрительные отклики имеются в журналах Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Vanity Fair);

- с 2008 года марка Rachel Roy стала производить по 4 коллекции в год, и в настоящее время под брендом Rachel Roy производится обувь, сумки, одежда, и стильные аксессуары;

- госпожа Рейчел Рой живет и работает в г. Нью-Йорк с 2005 года, кроме того, в городе Нью-Йорк находится 5 магазинов «RACHEL ROY NEW YORK»;

- таким образом, имя Rachel Roy неразрывно связано с городом Нью-Йорк, поэтому вывод о возможности введения потребителя в заблуждение безоснователен;

- заявитель не возражает против исключения элемента «NEW YORK» из охраны.

- правообладателем противопоставленной международной регистрации является компания Dagmar Klotzki из Германии;

- слово «Rachel» в переводе с немецкого языка означает «борозда от стока атмосферных вод»;

- заявленное обозначение «RACHEL ROY NEW YORK» образовано от имени известного американского модельера RACHEL ROY (Рейчел Рой) и названия горда Нью-Йорк, с которым неразрывно связана история госпожи Рейчел Рой;

- таким образом, сравниваемые обозначения отличаются по семантическому критерию;

- отсутствие графического сходства также очевидно, ввиду того, что заявленное обозначение состоит из 4 слов, а противопоставленный знак состоит только из одного слова;

- сам по себе элемент «RACHEL» не обладает различительной способностью, так как представляет распространенное имя, и любой человек, с таким именем может вести бизнес под своим именем, в данном случае это госпожа Рейчел Рой.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010718849 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявитель представил следующие документы:

- распечатка с сайта www.wikipedia.org с переводом на русский язык [2];
- распечатка с сайта www.rachelroy.com с переводом на русский язык [3];
- распечатка с сайта www.mybags.ru [4];
- согласие на использование и регистрацию товарного знака [5];
- перевод страницы паспорта [6];
- распечатка с официального сайта Государственного департамента штата Нью-Йорк [7];
- сведения из сети Интернет на русском языке о дизайнере Рейчел Рой [8];
- распечатки из официального сайта Патентного Ведомства США зарегистрированных/поданных на регистрацию товарных знаков со словесным элементом «RACHEL ROY» [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (10.06.2010) заявки №2010718849 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 1) пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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. Обозначение признается ложным

или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «RACHEL ROY NEW YORK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Словесный элемент «NEW YORK» представляет собой географическое название (город и штат в США), которое воспринимается как указание на место нахождения изготовителя товара, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данный элемент может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента, что заявителем не оспаривается.

Согласно представленным заявителем документам [2-9] включение словесного элемента «NEW YORK» в состав заявленного обозначения имеет географическую мотивацию. Так, две первые словесные составляющие заявленного обозначения «RACHEL ROY» представляют собой имя и фамилию известного в США модельера одежды, обуви и аксессуаров. Госпожа Рейчел

Рой проживает и работает именно в городе Нью-Йорк, кроме того, в этом городе находятся сеть магазинов «RACHEL ROY NEW YORK».

Госпожа Рейчел Рой, являясь основателем и директором компании заявителя (Рейчел Рой АйПи Компании ЛЛК), в письме [5] выражает согласие на регистрацию на имя Рейчел Рой АйПи Компании ЛЛК своих имени и фамилии (включая вариации, стилизации и комбинации) в качестве товарного знака, как в США, так и по всему миру.

Заявителем представлены сведения [9] о том, что на территории США товарные знаки со словесным элементом «RACHEL ROY» и «RACHEL ROY NEW YORK» зарегистрированы/заявлены на имя компании Рейчел Рой АйПи Компании ЛЛК, Рейчел Рой АйПи Компани ЛЛК, 1007 Оранж Стрит, Уилмингтон, Делавэр, 19801 Соединенные Штаты Америки, соответствующей заявителю по заявке №2010718849.

В связи с изложенным, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Также Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718849 основано на наличии сходного до степени смешения знака [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляют собой словесное обозначение «RACHEL», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и знака [1] на тождество и сходство было установлено следующее.

Необходимо отметить, что в заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию выполняют элементы «RACHEL ROY»,

поскольку как отмечалось выше словесный элемент «NEW YORK» относится к географическим указаниям. В этой связи при анализе на тождество и сходство в заявленном обозначении учитывается именно словесная составляющая «RACHEL ROY».

Противопоставленный знак и первый словесный элемент заявленного обозначения совпадают, однако отмеченное совпадение не позволяет признать их фонетически сходными, поскольку наличие охраноспособного четко произносимого словесного элемента «ROY» в заявленном обозначении обуславливает различное звучание знаков в целом.

Кроме того, элемент «ROY» существенно влияет на семантическую окраску заявленного обозначения.

Так, самостоятельно словесный элемент «RACHEL» представляет собой распространенное женское имя.

Заявленное обозначение включает не только имя «RACHEL», но и фамилию «ROY», которые в целом идентифицируют определенное физическое лицо – американского модельера Rachel Roy – основателя и креативного директора компании заявителя.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не является сходным со знаком [1] в целом, поскольку имеются существенные семантические и фонетические отличия.

При этом наличие графического сходства сравниваемых знаков (словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами одинакового алфавита) в рассматриваемом случае носит второстепенный характер.

Поскольку заявленное обозначение и знак [1] не являются сходными, проведение анализа однородности товаров, указанных в их перечнях, представляется нецелесообразным.

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 10.05.2012, отменить решение Роспатента от 27.01.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010718849.