

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 от 01.08.2011, поданное индивидуальным предпринимателем Рувиновым Д.И., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 429514, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 26.04.2010 по заявке № 2010713543 произведена 04.02.2011 на имя Общества с ограниченной ответственностью «КАРОЛИНА», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда; обувь», что подтверждается свидетельством № 429514.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита обозначение «БЕЛЛО КАРОЛИНА».

В возражении от 01.08.2011 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 429514 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное мнение лицо, подавшее возражение, обосновывает следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем двух словесных товарных знаков «КАРОЛЛИНА» и «KAROLLINA» (свидетельства №№ 350293 и 398602), зарегистрированных, в том числе для товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь»;

- оспариваемый товарный знак и знаки «КАРОЛЛИНА» и «KAROLLINA» являются сходными до степени смешения, и при этом зарегистрированы в отношении одинаковых товаров на имена разных лиц;

- элемент «КАРОЛИНА» занимает в товарном знаке «БЕЛЛО КАРОЛИНА» доминирующее положение, поскольку обладает вдвое большим количеством букв и слогов

в сравнении с элементом «БЕЛЛО», таким образом, доминируя в товарном знаке графически и фонетически;

- с точки зрения семантики слово «БЕЛЛО» является слабым элементом, поскольку переводится с итальянского языка как «красивый»; слова с корнем «bell» также используются и в других языках романо-германской группы в значении «красивый», «красивая», и многим российским потребителям понятен смысл слова «БЕЛЛО»;

- прилагательные «красивый», «красивая», по нашему мнению, не обладают существенной различительной способностью в отношении товаров обувь и одежда;

- доминирующий (сильный) элемент товарного знака «БЕЛЛО КАРОЛИНА» практически полностью совпадает с товарными знаками «КАРОЛЛИНА» и «KAROLLINA»;

- при сравнении элемента «КАРОЛИНА» и товарных знаков «КАРОЛЛИНА» и «KAROLLINA» речь идет о полном фонетическом совпадении.

На основании вышеизложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку «БЕЛЛО КАРОЛИНА» по свидетельству № 429514 недействительным полностью.

В адрес правообладателя (ООО «КАРОЛИНА», ул. Малая Калитниковская, 11, Москва, 109029) в установленном порядке было направлено уведомление от 29.09.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 01.08.2011 с приложением экземпляра возражения. Указанная корреспонденция возвращена почтой. Письмо от 29.09.2011 с сообщением о поступившем возражении и дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по его рассмотрению направлено также по адресу для переписки (Федоренко Г.И., ул. Нижняя Сыромятническая, д. 5/7, стр. 9, оф. 409, Москва, 105120).

Правообладатель на заседании коллегии отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.04.2010) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; 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 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение «БЕЛЛО КАРОЛИНА», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 429514 оспаривается на основании существования товарных знаков по свидетельствам №№ 350293 и 398602, имеющих более ранний приоритет.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 350293 представляет собой словесное обозначение «КАРОЛЛИНА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 350293 действует в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 398602 представляет собой словесное обозначение «KAROLLINA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 398602 действует в отношении товаров 18, 25 и услуг 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными за счет следующего.

В оспариваемом товарном знаке словесный элемент «КАРОЛИНА» акцентирует на себе внимание потребителя в связи с тем, что является значимым словом и имеет значительно большую фонетическую длину, чем словесный элемент «БЕЛЛО». Лексического значения слова «БЕЛЛО» в словарях русского языка не выявлено. Однако, оно может быть воспринято либо в качестве фамилии, либо в качестве определения («красивая», «приятная»), так как представляет собой транслитерацию хорошо известного слова «bello» (в итальянском и испанском языках).

Полное фонетическое вхождение в оспариваемый товарный знак противопоставленных товарных знаков «КАРОЛЛИНА» и «KAROLLINA», зарегистрированных на имя иного лица с более ранним приоритетом, обуславливает сходство сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

Что касается семантического критерия, то слово «КАРОЛИНА» является женским именем. Написание противопоставленных обозначений с удвоенной буквой «Л» («L») не приводит к качественно иному восприятию данных слов, и, следовательно, они также воспринимаются как женское имя, что позволяет признать сопоставляемые знаки сходными по семантическому фактору сходства.

С точки зрения графического критерия, оспариваемый и противопоставленные товарные выполнены стандартным шрифтом, что не позволяет говорить об оригинальности исполнения какого-либо из сравниваемых обозначений. Вместе с тем использование одинакового алфавита в оспариваемом товарном знаке и противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 398602 усиливает сходство этих обозначений.

Анализ однородности товаров показал, что товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне свидетельства № 429514, идентичны товарам 25 класса МКТУ, приведенным в

перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 350293 и 398602, что свидетельствует об их однородности.

Ввиду изложенного оспариваемый товарный знак по свидетельству № 429514 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 350293 и 398602 в отношении товаров 25 класса МКТУ, что противоречит требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 01.08.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 429514 недействительным полностью.