

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 23.06.2014, поданное ЗАО «Столичный торговый дом «Милавица», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012728917, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012728917 с приоритетом от 21.08.2012 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 24, 25, 26 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**LAPAS!TA Lingerie**», выполненное буквами латинского алфавита, в котором словесный элемент «**LAPAS!TA**» не имеет смыслового значения, а слово «**Lingerie**» переводится как «магазин нижнего белья» и включено в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

Решением Роспатента от 04.04.2014 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, мотивированного несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение выполнено на иностранном языке, в связи с чем у потребителя может возникнуть ложное представление об иностранном происхождении

товаров/услуг, не соответствующее действительности. Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Кроме того, слово «Lingerie», входящее в состав заявленного обозначения и означающее в переводе с французского и английского языков «бельевой магазин, дамское белье, тонкая бельевая ткань» (см. <http://slovari.yandex.ru>) способно ввести потребителя в заблуждение в отношении части товаров 25 («обувь, головные уборы») и 26 («булавки и иглы; искусственные цветы») классов МКТУ, не относящихся к белью. Также в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «PASITO» по свидетельству №506744 [1], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с вышеуказанным решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является искусственно образованным словом, выполненным латинскими буквами, не имеет перевода и не может вызвать у потребителя ошибочных ассоциаций относительно страны происхождения продукции;

- способность введения в заблуждение может быть подтверждена только самим рынком, а ассоциативное восприятие обозначения возможно лишь на основе предшествующего знания об этом обозначении;

- в базе данных зарегистрированных товарных знаков существует большое количество товарных знаков, выполненных в латинице, правообладателями которых являются российские компании;

- заявитель согласен с мнением экспертизы относительно неохрняемого элемента «Lingerie», в связи с чем уточняет перечень товаров 25 класса МКТУ следующим образом: «белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; бюстгальтеры; изделия трикотажные; кальсоны; колготки; корсажи; костюмы купальные; костюмы пляжные; лифы; майки с короткими рукавами; манишки;

одежда для гимнастов; одежда трикотажная; одежда; пижамы; плавки; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; пояса [одежда]; халаты; чулки; юбки нижние»;

- противопоставленный комбинированный товарный знак [1] не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку они отличаются фонетически и графически;

- фонетическое несходство обусловлено тем, что заявленное обозначение произносится как «ЛАПАС ТА ЛИНЖЕРИ», а противопоставленное обозначение - как «ПАСИТО»;

- графически сравниваемые обозначения являются несходными за счет использования разной цветовой гаммы (белые буквы на темно-голубом фоне – в одном знаке, черные буквы на белом – в другом), в противопоставленном знаке словесный элемент расположен внутри горизонтально ориентированного прямоугольника со скругленными углами темно-голубого цвета с двойным контуром белого и темно-голубого цветов, словесный элемент выполнен с использованием оригинальной графики, кроме того, нижняя часть буквы Р и верхняя часть буквы t соединены кривой линией, являющейся частью контура прямоугольника, в который помещен словесный элемент «pasito», в то время как заявленное обозначение выполнено с использованием шрифта, близкого к стандартному, и между буквами S и T расположен восклицательный знак.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.08.2012) подачи заявки №2012728917 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство и назначение.

В соответствии с пунктами 2.3.1 и 2.3.2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью и характеризующим товар, относятся, в частности, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), видовые наименования предприятий.

В соответствии с подпунктом 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 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 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

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

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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.

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

Заявленное обозначение представляет собой не имеющее смыслового значения обозначение «**LAPAS!TA**», в котором горизонтальная часть буквы **L** соединена с буквой **A**, а между буквами **S** и **T** размещен восклицательный знак. Под словесным элементом «**LAPAS!TA**» расположено слово «LINGERIE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и означающее

в переводе с французского языка «белье, магазин нижнего белья, тонкая бельевая ткань», с английского языка – «дамское белье» (см. Яндекс. Словари).

Слово «LINGERIE» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Словесный элемент «LINGERIE», включенный в состав заявленного обозначения, с учетом его семантических значений в отношении части заявленных товаров 25 и 26 классов МКТУ, а именно: «обувь, головные уборы; иглы и булавки; искусственные цветы» представляет собой ложное указание на их вид и назначение, с чем заявитель согласился и уточнил перечень товаров 25 класса МКТУ следующим образом: «белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; бюстгалтеры; изделия трикотажные; кальсоны; колготки; корсажи; костюмы купальные; костюмы пляжные; лифы; майки с короткими рукавами; манишки; одежда для гимнастов; одежда трикотажная; одежда; пижамы; плавки; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; пояса [одежда]; халаты; чулки; юбки нижние».

Кроме того, следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение в связи с присутствием на рынке однородных товаров иного производителя, в том числе иностранного, маркированных обозначением, тождественным заявленному. Напротив, заявленное обозначение уже используется заявителем в качестве названия магазинов женского белья, о чем свидетельствует информация из сети Интернет.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, то есть несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ словесного обозначения «**LAPAS!TA**», входящего в состав заявленного обозначения, показал, что оно не имеет смыслового значения, так как

отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках информации. Следовательно, является фантазийным обозначением и не несет в себе какой-либо информации о товарах, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, их изготовителе или месте происхождения этих товаров, не соответствующей действительности, что не позволяет отнести его к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до степени смешения с товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Товарный знак [1] является комбинированным и представляет собой горизонтально ориентированный прямоугольник со скругленными углами темно-голубого цвета с контурами белого и темно-голубого цветов, на фоне которого расположен словесный элемент **«pasito»**, выполненный оригинальным шрифтом прописными буквами латинского алфавита белого цвета, причем нижняя часть буквы **p** и верхняя часть буквы **t** соединены кривой линией белого цвета, являющейся частью контура прямоугольника, в который помещен словесный элемент **«pasito»**, который в переводе с испанского языка означает «шаг» (см. Словари. Яндекс). Знак зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и для которых зарегистрирован товарный знак [1], являются однородными, поскольку они имеют один вид, относятся к одной родовой группе (одежда), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на тождество и сходство с указанным товарным знаком показал, что они не являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующим.

Словесные обозначения **«LAPAS!TA»** и **«pasito»**, несущие основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых знаках, отличаются по фонетическому признаку сходства из-за различий в их звуковом воспроизведении, поскольку состоят из разных слогов, «ЛА-ПАС-ТА» в одном случае и «ПА-СИ-ТО» - в другом. Также следует отметить, что наличие в заявленном обозначении словесного элемента «LINGERIE» (несмотря на отсутствие у него различительной способности) является дополнительным фактором, способствующим признанию сравниваемых обозначений несходными фонетически. Что касается семантического признака сходства, то в данном случае в заявленном обозначении словесный элемент **«LAPAS!TA»** не имеет смыслового значения, а противопоставленный знак **«pasito»** в переводе с испанского языка означает «шаг». Указанное свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения могут вызывать разные смысловые ассоциации. Сравниваемые обозначения отличаются графически, поскольку производят разное зрительное впечатление на потребителя за счет использования при их выполнении различной цветовой гаммы, а также разной графической проработки словесных элементов, входящих в них.

Таким образом, коллегией установлено, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, что свидетельствует о том, что заявленное обозначение по заявке №2012728917 удовлетворяет требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 23.06.2014, отменить решение Роспатента от 04.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012728917.