

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 05.07.2010, поданное ООО «Управляющая компания «ПС Групп», Россия (далее - заявитель) на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008739077/50, при этом установила следующее.

Заявка № 2008739077/50 была подана на регистрацию 18.12.2008 заявителем в отношении товаров и услуг 03, 04, 05, 08, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 35, 43 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и содержит словесный элемент «РИВ ГОШ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Слева от указанного элемента расположен изобразительный элемент, представляющий собой композицию из четырех квадратов. Правовая охрана знаку испрашивается в белом, синем, розовом, зеленом, красно-розовом и черном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26.03.2010 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008739077/50 для товаров и услуг 05, 08, 26, 43 и 44 классов МКТУ, в отношении других товаров и услуг МКТУ, указанных в перечне заявки, в регистрации было отказано в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 03, 04, 14, 16, 18, 21, 25 и 35 классов МКТУ с ранее зарегистрированными знаками на имя других лиц:

- с товарным знаком «RIVE GAUCHE», свидетельство № 052197, приоритет 07.10.1974, «Ив Сэн Лоран Парфюм», Франция, товары 03 класса МКТУ [1];

- со знаком «rive gauche», международная регистрация № 670121, приоритет 03.10.1996, «YVES SAINT LAURENT», Франция, товары 25 класса МКТУ [2];

- со знаком «rive gauche», международная регистрация № 757331, приоритет 28.09.2000, «YVES SAINT LAURENT», Франция, товары 09, 14 и 18 классов МКТУ [3];

- с изобразительным знаком, международная регистрация № 886442, приоритет 04.07.2005, «YVES SAINT LAURENT», Франция, товары 09, 18 и 25 классов МКТУ [4];

- с товарным знаком «Rive Gauche Рив Гош», свидетельство № 268953, приоритет 10.07.2003, ООО «Рив Гош» французский дизайн дома», Россия, товары и услуги 04, 21 и 35 классов МКТУ [5];

- с товарным знаком «Paolo Conte COLLECTION», свидетельство № 320457, приоритет 06.05.2005, ООО «Паоло Конте», Россия, товары и услуги 18, 25 и 35 классов МКТУ [6];

- с товарным знаком «Paolo Conte fashion», свидетельство № 397325, приоритет 10.12.2008, ООО «Паоло Конте», Россия, товары 18 и 25 классов МКТУ [7];

- с товарным знаком «РАМКОД», свидетельство № 368266, приоритет 15.10.2007, ООО «ТЕРА-Инвест», Россия, товары и услуги 09, 16 и 35 классов МКТУ [8].

В заключении также указано, что словесные элементы «РИВ ГОШ» и «RIVE GAUCHE» являются транслитерацией друг друга, что очевидно из-за их совместного использования (в знаке [5]), широкой известности знаков, принадлежащих французской фирме «Ив Сэн Лоран», а также их совместного указания в источниках информации (Интернет). Сходство заявленного

обозначения с товарными знаками [6-8] обусловлено их изобразительными элементами, которые можно описать как «квадрат, разделенный линиями на четыре одинаковых квадрата», а также общей композицией в целом за счет одинакового расположения изобразительного и словесного элементов.

В Палату по патентным спорам 05.07.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008739077/50, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «РИВ ГОШ» не имеет ярко выраженной семантики, при этом часть ассоциаций, вероятно, будет связана с неким географическим понятием, поскольку фонетически слово «РИВ» похоже на «РИФ». Слова «RIVE GAUCHE» имеют различную семантику в разных языках и могут быть восприняты по-разному, при этом следует учитывать, что российские потребители не владеют полноценно иностранными языками. Изложенное обуславливает вывод о семантическом несходстве всех сравниваемых обозначений;

- звуковое сходство сравниваемых обозначений отсутствует, поскольку фонетический рисунок обозначения «RIVE GAUCHE» будет зависеть от того, какой иностранный язык более известен потребителю;

- отсутствие графического сходства обусловлено тем, что квадрат, разделенный на четыре части, является классическим элементом логотипа, и основную нагрузку в данном случае несут цвета и словесные элементы. Сравнимые обозначения в целом воспринимаются различно из-за различных словесных элементов и отличающихся композиционных особенностей изобразительных элементов;

- заявленное обозначение широко используется и известно потребителям, «РИВ ГОШ» - известная российская сеть магазинов парфюмерии и косметики, которая существует на отечественном рынке с 1995 года, на сегодняшний день сеть насчитывает 107 магазинов «Рив Гош». Головной офис находится в Санкт-Петербурге, представительство – в Москве, филиалы в г. Краснодаре и г. Пятигорске;

- заявитель является правообладателем товарных знаков по свидетельствам № 242334, №249790, № 276532 в отношении услуг 35 класса МКТУ и по свидетельству № 409646 в отношении товаров и услуг 05, 08, 16, 26, 35, 43 и 44 классов МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг 04, 05, 08, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 35, 43 и 44 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.08.2010, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении Роспатента от 26.03.2010 и препятствующие регистрации заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится довод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Коллегия Палаты по патентным спорам сочла, что при наличии информации в сети Интернет о магазинах Rive Gauche (Рив Гош), принадлежащих иным лицам, в том числе компании «YVES SAINT LAURENT» («ИВ СЕН ЛОРАН»), обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара или лица, оказывающего услуги.

Заявителю была предоставлена возможность для изложения своих доводов и соображений по указанным основаниям. На заседании коллегии, состоявшемся 01.10.2010, заявителем представлено заявление О.В. Бойко (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (18.12.2008) заявки №2008739077/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минюстом России

25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с требованиями пункта 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 или 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.

Заявленное обозначение является комбинированным и содержит словесный элемент «РИВ ГОШ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Слева от указанного элемента расположен изобразительный элемент, представляющий собой композицию из четырех квадратов. Правовая охрана испрашивается в белом, синем, розовом, зеленом, красно-розовом и черном цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 03, 04, 05, 08, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 35, 43 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «RIVE GAUCHE» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «rive gauche» [2] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского языка. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «rive gauche» [3] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского языка. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 14 и 18 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [4] является изобразительным и представляет собой композицию из четырех квадратов. Правовая охрана предоставлена в розовом и оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 09, 18 и 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] является комбинированным и содержит словесные элементы «Rive Gauche», «Рив Гош», выполненные в две строки стандартным шрифтом строчными буквами латинского и русского языков,

первые буквы слов – заглавные. Под словесными элементами расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения стула в двойной рамке. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 04, 21 и 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [6] является комбинированным и содержит словесные элементы «Paolo Conte», «COLLECTION», выполненные в две строки стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского языка. Слева от словесных элементов расположен изобразительный элемент в виде композиции из четырех квадратов. Вся композиция заключена в горизонтально-ориентированный прямоугольник. Правовая охрана предоставлена в желтом, черном, оранжевом, малиновом и зеленом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 18, 25 и 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [7] является комбинированным и содержит словесные элементы «Paolo Conte», «fashion», выполненные стандартным шрифтом строчными буквами латинского языка, буквы «P» и «C» - заглавные. Слева от словесных элементов расположен изобразительный элемент в виде композиции из четырех квадратов. Вся композиция заключена в горизонтально-ориентированный прямоугольник. Правовая охрана предоставлена в черном, темно-розовом, золотистом и светло-коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [8] является комбинированным и содержит словесный элемент «РАМКОД», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка, при этом части слова «РАМ», «КОД» размещены в горизонтально-ориентированных прямоугольниках разного цвета. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде композиции из четырех квадратов. Правовая охрана предоставлена в красном, черном и белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 09, 16 и 35 классов МКТУ.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков было установлено следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [6-8] показал различие входящих в их состав словесных элементов «РИВ ГОШ», «Paolo Conte COLLECTION», «Paolo Conte fashion» и «РАМКОД», что обусловлено различным составом гласных и согласных букв/звуков, их взаимным расположением. Изобразительные элементы знаков также отличаются за счет использования различной цветовой гаммы и характера композиционного исполнения составляющих их элементов.

Таким образом, сравниваемые обозначения следует признать в целом несходными. Поскольку обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров и услуг не является необходимым.

Изложенное позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками [6-8] в отношении товаров и услуг 16, 18, 25 и 35 классов МКТУ, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Закона следует признать неправомерным.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5] показал, что оба обозначения содержат в своем составе тождественный словесный элемент «РИВ ГОШ», что обуславливает ассоциирование знаков в целом. Сходство усиливается за счет того, что второй словесный элемент противопоставленного товарного знака [5] «Rive Gauche» фонетически тождественен элементу «РИВ ГОШ».

Различия в шрифтовом исполнении букв (строчные и заглавные буквы), а также наличие разных изобразительных элементов не оказывают существенного влияния на восприятие знаков, поскольку основную индивидуализирующую нагрузку в знаках несут словесные элементы, акцентирующие на себе внимание потребителя. В этой связи эти отличия являются несущественными.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный знак [5] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Анализ товаров и услуг 04, 21 и 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, показывает, что они идентичны или однородны товарам и услугам 04, 21 и 35

классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака [5] (например, 04 класс – парафин, фитили для свечей, 21 класс – несессеры для туалетных принадлежностей, безделушки китайские из фарфора, щетки из щетины животных и др., 35 класс – услуги в области рекламы, деловой информации и помощи в управлении бизнесом).

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 04, 21 и 35 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «РИВ ГОШ» по заявке № 2008739077/50 и противопоставленный знак [5] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Что касается противопоставленного товарного знака [1], следует отметить следующее. В связи с тем, что заявитель отказался от притязаний в отношении товаров 03 класса МКТУ (в возражении не оспаривается), а правовая охрана указанного товарного знака распространяется только на эти товары, то коллегией Палаты по патентным спорам не проводилось сравнение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2-4] показал следующее.

Знаки [2-4] включают в себя словесные элементы «rive gauche» [2, 3] и изобразительный элемент в виде композиции из четырех квадратов [4]. Необходимо отметить, что словесные элементы «rive gauche» и «РИВ ГОШ» фонетически тождественны, а изобразительные элементы близки за счет того, что образуются путем комбинации четырех квадратов.

Коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что знаки [2-4] принадлежат компании «YVES SAINT LAURENT» («Ив Сен Лоран»). С 1966 г. И. Сен-Лоран создавал четыре коллекции женской одежды в год — «от кутюр» и прет-а-порте. Свою линию прет-а-порте он назвал «Рив Гош» — «Левый берег». Именно на левом берегу Сены находятся многочисленные кафе, где родилась альтернативная культура. В 1960-е гг. «Левый берег» был символом молодежного движения и демократичной моды — именно там, у

Люксембургского сада и был открыт магазин «Рив Гош». В 1971 году Ив Сен Лоран буквально шокировал критиков моды своей новой коллекцией "40s". Дом Ив Сен Лорана представил "продолжение" своей коллекции Pret-a-porte 1966 года - духи с одноименным названием Рив Гош.

Довод заявителя о согласии О.В.Бойко на регистрацию заявленного обозначения не может быть признан убедительным, поскольку письмо от О.В.Бойко не опровергает выводов коллегии Палаты по патентным спорам о введении потребителей в заблуждение относительно производителя товаров – компании «YVES SAINT LAURENT».

Следует отметить, что правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05, 08, 14, 16, 18, 25 и 26 классов МКТУ, относящихся к предметам моды и ухода за внешностью и связанных с ними услуг 44 класса МКТУ, характерных для той области деятельности, в которой приобрела известность указанная выше компания.

Учитывая все обстоятельства в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что знаки ассоциируются друг с другом в целом, а регистрация заявленного обозначения на имя заявителя для данных товаров и услуг способна вызвать ложные представления относительно производителя товаров указанных выше классов МКТУ. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что правовая охрана заявленному обозначению может быть предоставлена только в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.07.2010, изменить решение Роспатента от 26.03.2010 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2008739077/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591) белый, синий, розовый, зеленый, красно-розовый, черный

(511)

43 - аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; отели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.