

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 20.03.2015 возражение, поданное компанией ПиСиЭл СА, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708291, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **PIERRE CARDIN** по заявке №2013708291, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.03.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ «мешалки [машины], миксеры [машины]» и 11 классов МКТУ «сушилки, фены для волос, кофеварки, кофе-машины, калориферы, подогреватели, обогреватели, отопительные приборы, тостеры».

Роспатентом 19.12.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими иным лицам и имеющим более ранние приоритеты:

- со знаком



(международная регистрация №893628 с



конвенционным приоритетом от 21.01.2006) и со знаком (международная регистрация №733309 с приоритетом от 09.03.2000), зарегистрированным на имя компании CARDIN ELETTRONICA S.p.A., Via del Lavoro, 73 I-31013 CODOGNE', TREVISO (IT), в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;

- со знаком

Pierre Cardin

(международная регистрация №477455 с

конвенционным приоритетом от 14.02.1983) и со знаком **PIERRE CARDIN EVOLUTION** (международная регистрация №434151 с конвенционным приоритетом от 09.08.1977), зарегистрированными на имя компании PIERRE CARDIN, 59 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR), в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных знаков по международным регистрациям №733309 и №893628 не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в подтверждении чего предоставил соответствующее письмо-согласие;

- при этом заявленное обозначение и противопоставленные знаки со словесным элементом «CARDIN» по международным регистрациям №733309 и №893628 имеют существенные отличия друг от друга в фонетическом, семантическом и графическом отношениях, что обуславливает вывод об отсутствии их ассоциирования друг с другом;

- заявитель и правообладатель противопоставленных знаков «PIERRE CARDIN», «PIERRE CARDIN EVOLUTION» по международным регистрациям №477455, №434151 заключили соглашение, согласно которому правообладатель противопоставленных знаков уступил исключительное право на обозначение

«PIERRE CARDIN» в разных вариантах компании ПиСиЭл СА в отношении ряда товаров;

- в соответствии с положениями указанного соглашения правообладатель противопоставленных знаков по международным регистрациям №477455, №434151 внес изменения в перечень товаров 11 класса МКТУ, уступив заявителю часть товаров;

- кроме того, по мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям №477455, №434151 имеют ряд отличий, а именно, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №477455 отличаются визуально за счет их разного шрифтового исполнения, а заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №434151 с учетом наличия в составе противопоставленного знака словесного элемента «EVOLUTION» (в переводе с английского означает «эволюция, развитие») имеют разное смысловое значение.

Все вышеизложенное, по мнению заявителя, обуславливает вывод о возможности отмены решения Роспатента от 19.12.2014 и регистрации товарного знака по заявке №2013708291 в отношении заявленных товаров 07, 11 классов МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- письмо-согласие от компании CARDIN ELETTRONICA S.p.A., являющейся правообладателем противопоставленных знаков по международным регистрациям №893628 и №733309;

- соглашение об уступке товарного знака «PIERRE CARDIN» от 31.10.1983, заключенное между компанией ПиСиЭл СА и господином Пьером Карденом;

- заявления об уступке товарных знаков по международным регистрациям №477455, №434151, принадлежащих господину Пьеру Кардену, в отношении части товаров 11 класса МКТУ на имя компании ПиСиЭл СА, поданные в Международное бюро ВОИС.

Необходимо также отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой в решении Роспатента от 19.12.2014. Так, заявленное обозначение **PIERRE CARDIN** тождественно имени и фамилии известного французского модельера – Пьера Кардена (Pierre Cardin), см. <https://ru.wikipedia.org>. Вышеизложенное свидетельствует о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя не соответствует требованиям пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку нарушает право на имя известного лица и способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Заявитель был должным образом уведомлен о дополнительных обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявитель представил письменное разрешение господина Пьера Кардена на регистрацию и использование в Российской Федерации товарного знака **PIERRE CARDIN** по заявке №2013708291 в отношении заявленных товаров 07, 11 классов МКТУ. Также господином Карденом отмечается, что характер его деятельности отличается от характера деятельности компании ПиСиЭл СА, вследствие чего отсутствует риск смешения обозначений в сознании потребителя.

Кроме того, необходимо отметить, что заявитель скорректировал заявленный перечень товаров 11 класса МКТУ следующим образом: «сушилки для волос; фены для волос; кофеварки; кофе-машины; отопительные приборы, включая калориферы, подогреватели, обогреватели; тостеры».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.03.2013) поступления заявки №2013708291 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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.

Согласно пункту 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно подпункту 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Заявленное обозначение **PIERRE CARDIN** по заявке №2013708291 с приоритетом от 14.03.2013 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка. Заявленное обозначение подано на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 07, 11 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения **PIERRE CARDIN** показал, что оно представляет собой имя собственное, тождественное имени и фамилии известного французского модельера Пьера Кардена (Pierre Cardin), см. <https://ru.wikipedia.org>. Регистрация этого обозначения в качестве товарного знака на имя компании ПиСиЭл СА без согласия господина Пьера Кардена представляется неправомерной, поскольку нарушает право известного лица на его имя и способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Вместе с тем в ответ на указанные доводы заявителем представлено письмо от господина Пьера Кардена, в котором указанное лицо выражает свое согласие на регистрацию и использование в качестве товарного знака обозначения по заявке №2013708291, воспроизводящего его имя и фамилию, в отношении заявленных товаров 07, 11 классов МКТУ. Кроме того, в письме отмечается, что господин Пьер

Карден и компания ПиСиЭл СА осуществляют деятельность в различных областях и не пересекаются в гражданском обороте.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия полагает, что основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 9 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Вместе с тем решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708291 основано на наличии сходных до степени смешения знаков по международным регистрациям №893628 [1], №733309 [2], №477455 [3], №434151 [4].



Противопоставленный знак по международной регистрации №893628 [1] с конвенционным приоритетом от 20.01.2006 является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде трех горизонтальных полос и расположенного над ними черного круга с тремя эллипсами, а также словесный элемент «cardin», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

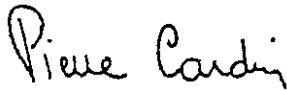


Противопоставленный знак по международной регистрации №733309 [2] с приоритетом от 09.03.2000 является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде перевернутого треугольника, состоящего из четырех горизонтальных полос, и словесный элемент «CARDIN», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ «аппараты и инструменты, оснащенные электрическими моторами; электрические моторы».

Противопоставленный знак по международной регистрации №477455 [3] с конвенционным приоритетом от 14.02.1983 является

словесным, выполнен буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, имитирующим рукописный. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ «установки для освещения, отопления, производства пара, варки, охлаждения, сушки, вентиляции, водопроводное и санитарно-техническое оборудование».

Противопоставленный знак **PIERRE CARDIN EVOLUTION** по международной регистрации №434151 [4] с конвенционным приоритетом от 09.08.1977 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «EVOLUTION» в переводе с английского языка означает «ЭВОЛЮЦИЯ» (см. <http://slovari.yandex.ru>), вследствие чего обозначение «PIERRE CARDIN EVOLUTION» имеет перевод «эволюция Пьера Кардена». Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ «установки для освещения, отопления, производства пара, варки, охлаждения, сушки, вентиляции, водопроводное и санитарно-техническое оборудование».

Сравнительный анализ заявленного обозначения **PIERRE CARDIN** и
противопоставленных знаков  [1],  [2],  [3], **PIERRE CARDIN EVOLUTION** [4] показал следующее.

Как было указано выше, противопоставленные знаки [1], [2] являются комбинированными. Исходя из положений пункта 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный. В этой связи можно сделать вывод, что наиболее значимым элементом в указанных противопоставленных знаках является словесный элемент «CARDIN».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2] показал тождество звучания входящих в их состав словесных элементов «CARDIN», а также их одинаковое смысловое значение (имя собственное - фамилия известного лица). Также следует отметить, что сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита (латинского), что усиливает их сходство с точки зрения графического критерия сходства. Принимая во внимание фонетическое и семантическое тождество индивидуализирующих словесных элементов «CARDIN» заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2], а также сходство их графического исполнения, можно сделать вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Что касается противопоставленных словесных знаков [3], [4], то они, также как заявленное обозначение, включают в свой состав фонетически и семантически тождественные словесные элементы «PIERRE CARDIN». Имеющаяся разница в шрифтовом исполнении сравниваемых обозначений и наличие в противопоставленном знаке [4] словесного элемента «EVOLUTION», не формируют качественного иного уровня восприятия сравниваемых знаков, поскольку внимание потребителя акцентируется на индивидуализирующих словесных элементах «PIERRE CARDIN». Таким образом, с учетом изложенного можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков [3], [4].

Анализ сравниваемых обозначений также показал однородность товаров 07, 11 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям №893628 [1], №733309 [2], №477455 [3], №434151 [4], соотносящихся друг с другом как вид/род, что заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности приведенных в решения Роспатента от 19.12.2014 выводов относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям №893628 [1], №733309 [2], №477455 [3], №434151 [4] до степени их смешения в отношении однородных товаров 07, 11 классов МКТУ.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и изменения решения Роспатента.

К указанным обстоятельствам относятся предоставленные правообладателями противопоставленных товарных знаков письменные согласия от компании CARDIN ELETTRONICA S.p.A. (правообладатель противопоставленных знаков по международным регистрациям №893628 [1], №733309 [2]) и господина Пьера Кардена (правообладатель противопоставленных знаков по международным регистрациям №477455 [3], №434151 [4]), согласно которым указанные лица не возражают против государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708291.

Кроме того, необходимо указать, что противопоставленные товарные знаки по международным регистрациям №477455 [3], №434151 [4] были уступлены на имя заявителя в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ «sèche-cheveux, machines à café, appareils de chauffage, toasters» / «фены, кофе-машины, отопительные приборы, тостеры».

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 19.12.2014 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708291 в отношении заявленных товаров 07, 11 классов МКТУ с учетом сделанных заявителем уточнений перечня товаров 11 классов МКТУ, а именно:

07 класс МКТУ - мешалки [машины], миксеры [машины];

11 класс МКТУ - сушилки для волос; фены для волос; кофеварки; кофе-машины; отопительные приборы, включая калориферы, подогреватели, обогреватели; тостеры.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.03.2015, отменить решение Роспатента от 19.12.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013708291.