

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 12.11.2014, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.11.2014, поданное ПАРФЮМС ПАРОУР, Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463132, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010737560 с приоритетом от 22.11.2010 зарегистрирован 31.05.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №463132 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя КОНЦЕПТ ПРОДУИТ, Сп. Зед. о.о., 62-020, Сваженд Рабовице, ул. Ольшинова, 38, Польша. На основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 08.02.2013 №РД0118659, исключительное право на товарный знак по свидетельству №463132 передано ООО «Серджио Армано», Москва (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «SIGARE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.11.2014 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №463132

предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «SIGARE» по свидетельству №463132 является сходным до степени смешения со знаком «CIGAR» по международной регистрации №635691, которому ранее на имя компании ПАРФЮМС ПАРОУР (лицо, подавшее возражение) была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении идентичных товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты»;
- сравниваемые товарные знаки практически полностью совпадают по количеству и составу образующих их букв и звуков, а также их местоположению;
- первые буквы сравниваемых товарных знаков («S» и «C» соответственно) являются близкими по своему звуковому содержанию, поскольку зачастую обозначают один и тот же звук [с];
- оба товарных знака являются словарными единицами и произносятся строго определенным образом;
- противопоставленный знак «CIGAR» представляет собой слово английского языка, которое переводится на русский язык как «сигара» и произносится как [si' ga:];
- оспариваемый товарный знак «SIGARE» представляет собой слово языка африкаанс (африкаанс - это один из официальных языков Южно-Африканской Республики, который также распространен в других странах Южной Африки: Намибии, Ботсване, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Замбии и др.), которое переводится на русский язык как «сигары» и произносится как [si' ga:rə];
- кроме того, в словесных элементах «CIGAR» и «SIGARE» легко угадывается русское слово «сигара»;
- оба товарных знака выполнены стандартным шрифтом черного цвета заглавными печатными буквами латинского алфавита, при этом буквы отделены

друг от друга одинаковыми интервалами и практически одинаково расположены по отношению друг к другу;

- таким образом, сравниваемые товарные знаки являются фонетически, семантически и графически сходными;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака используют свои товарные знаки для индивидуализации туалетной воды, флаконы которой оформлены в виде нескольких сигар, перевязанных лентой;

- сходное оформление флаконов, находящееся в тесной взаимосвязи со смысловым значением сравниваемых товарных знаков, существенно усиливает вероятность их смешения и введения потребителей в заблуждение;

- таким образом, оспариваемый товарный знак «SIGARE» по свидетельству №463132 является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком «CIGAR» по международной регистрации №635691 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №463132 недействительной полностью.

В подтверждение изложенных доводов, лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- распечатки с сайтов компании «PARFUMS PAROUR» www.parfumsparour.com и www.remy-latour.com [1];

- распечатки из справочно-информационного ресурса «Открытые реестры» в отношении товарных знаков по свидетельствам №№463132, 299385, 383770, 368110 448666, 466157 и заявки №2010737560 [2];

- распечатка из Международного реестра товарных знаков, опубликованного на сайте www.wipo.int, в отношении знака по международной регистрации №635691 с переводом на русский язык [3];

- распечатка из переводчика Google в отношении слова «CIGAR» [4];

- распечатка из переводчика Google в отношении слова «SIGARE» [5];

- статья из онлайн-энциклопедии «Википедия», посвященная языку африкаанс [6].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №463132 в установленном порядке был ознакомлен с возражением, однако отзыв по мотивам возражения им представлен не был.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.04.2015 лицо, подавшее возражение, было ознакомлено с тем, что в материалах дела заявки №2010737560 имеется письмо-согласие от французской компании ПАРФЮМС ПАРОУР на регистрацию оспариваемого товарного знака.

В этой связи лицо, подавшее возражение, сообщило о том, что заявитель по заявке №2010737560 не обращался к компании ПАРФЮМС ПАРОУР за согласием на регистрацию товарного знака. Компания ПАРФЮМС ПАРОУР никогда не выдавала своего согласия на регистрацию товарного знака по свидетельству №463132. Лицо, подавшее возражение, не подписывало письмо-согласие от 25.11.2011 и никогда не использовало штамп, проставленный в указанном письме. Человек по имени Андре Маедер, подписавший указанное письмо, никогда не был сотрудником компании ПАРФЮМС ПАРОУР или его управляющим директором. Лицо, подавшее возражение, никогда не уполномочивало Андре Маедер подписывать какие-либо документы от имени компании ПАРФЮМС ПАРОУР.

В подтверждение указанного были представлены следующие документы:

- копия аффидевита г-на Рами Гандура с нотариально удостоверенным переводом на русский язык [7];

- копия выписки из торгово-промышленного реестра в отношении компании ПАРФЮМС ПАРОУР по состоянию на 26.05.2015 с нотариально удостоверенным переводом на русский язык [8];

- историческая справка об изменениях касательно компании ПАРФЮМС ПАРОУР, внесенных в торгово-промышленный реестр после 19.07.2001 по

состоянию на 26.05.2015 с нотариально удостоверенным переводом на русский язык [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.11.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №463132 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №463132 с приоритетом от 22.11.2010 представляет собой словесное обозначение «SIGARE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463132 оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем словесного знака «CIGAR», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, по международной регистрации №635691, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices» (отбеливающие препараты и другие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; средства для чистки зубов).

Сопоставление товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых знаков, показало, что они являются однородными, поскольку совпадают по виду (мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос).

В отношении сходства товарного знака «SIGARE» по свидетельству №463132 и знака «CIGAR» по международной регистрации №635691 коллегией установлено следующее.

Слово «SIGARE» не имеет лексического значения в основных европейских языках, однако велика вероятность того, что для среднего российского потребителя слово «SIGARE» будет порождать ассоциации с сигарой.

Слово «CIGAR» является лексической единицей английского языка, произносится как [si' ga:] и переводится как «сигара».

Изложенное приводит к выводу о том, что сравниваемые знаки порождают одинаковые смысловые ассоциации, связанные с сигарой, являются фонетически (начальные части имеют тождественное звучание) и графически (выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита) сходными.

Резюмируя вышеизложенное, товарный знак по свидетельству №463132 является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №635691 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, в связи с чем, усматривается противоречие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, противоречие товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса было преодолено заявителем путем представления письма-согласия от французской компании ПАРФЮМС ПАРОУР. Наличие указанного письма-согласия послужило основанием для государственной регистрации товарного знака по свидетельству №463132.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, утверждает, что компания ПАРФЮМС ПАРОУР никогда не предоставляла письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2010737560 на имя КОНЦЕПТ ПРОДУИТ, Сп. Зед. о.о., 62-020, Сваженд Рабовице, ул. Ольшинова, 38, Польша. При анализе документов [7-9], представленных лицом, подавшим возражение, в подтверждение указанного факта, коллегией установлено следующее.

Письмо-согласие подписано 25.11.2011 Управляющим директором компании ПАРФЮМС ПАРОУР Андре Маедер (Andre Maeder).

Однако из совокупности представленных лицом, подавшим возражение документов (аффидевита президента компании ПАРФЮМС ПАРОУР, выписки из торгово-промышленного реестра и исторической справки о внесенных в торгово-промышленный реестр изменениях относительно данной компании [7-9]) усматривается, что Андре Маедер, пописавший письмо-согласие как Управляющий директор компании ПАРФЮМС ПАРОУР, никогда не являлся её сотрудником и отсутствует в списке должностных лиц, имеющих полномочия на подписание такого рода документов от имени компании ПАРФЮМС ПАРОУР. Согласно заявлению г-на Рами Гандура компания ПАРФЮМС ПАРОУР никогда не предоставляла своего согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2010737560 на имя польской компании КОНЦЕПТ ПРОДУИТ.

В связи с вышеизложенным коллегия пришла к выводу о том что, письмо-согласие от 25.11.2011 не являются надлежащим согласием компании ПАРФЮМС ПАРОУР, а, следовательно, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №463132 предоставлена в нарушение требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 12.11.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463132 недействительным полностью.