

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 27.09.2006, поданное компанией LABORATOIRE DUCASTEL, Франция (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 28.06.2006 о частичном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 842911, при этом установлено следующее.

Владельцем знака по международной регистрации № 842911 является компания LABORATOIRE DUCASTEL, Франция.

Международная регистрация № 842911 знака "SUBTIL" произведена 22.10.2004 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 842911 представляет собой словесное обозначение "SUBTIL", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решением экспертизы от 28.06.2006 было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 842911 на территории Российской Федерации в отношении указанных в перечне товаров 03 класса МКТУ в связи с несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, и пунктов 14.4.2.2 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенных в действие 29.02.96.

Решение экспертизы мотивировано тем, что знак "SUBTIL" по международной регистрации № 842911 сходен до степени смешения со знаком "PARFUM SUBTIL" по международной регистрации №787252 с приоритетом от 16.07.2002, зарегистрированным на имя компании Salvatore Ferragamo Italia S.p.A (Италия), в силу его вхождения в противопоставленный знак.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 27.09.2006, доводы которого сводятся к следующему.

По мнению заявителя, вхождение заявленного обозначения в противопоставленное следует оценивать наравне с другими признаками, на основании которых производится анализ сходства словесных обозначений, и, прежде всего, с учетом фонетического доминирования элемента "PARFUM" в противопоставленном обозначении, вызванного следующими обстоятельствами:

- противопоставленное обозначение "PARFUM SUBTIL" представляет собой словосочетание, состоящее из двух слов, которые российский потребитель будет произносить как "пар-фам суб-тиль", тогда как заявленное – из одного слова "SUBTIL";
- при восприятии противопоставленного обозначения основное внимание потребителя будет сосредоточено на первом слове – "PARFUM", которое вызывает четкие ассоциации с распространенным словом "парфюм", указывающим на принадлежность товаров к определенному виду (парфюмерии);
- фонетическое восприятие второго слова противопоставленного обозначения – "SUBTIL", выполненного латинскими буквами и являющегося иностранным словом, не может быть однозначным для российского потребителя, в силу чего данный элемент не может доминировать в противопоставленном обозначении;
- заявленное обозначение, будучи иностранным словом, неоднозначно воспринимаемым российским потребителем, и фонетически воспринимается иначе, чем противопоставленное, в котором доминирует первое слово "PARFUM", отсутствующее в заявлении.

С учетом того, что сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом, их различное визуальное восприятие будет определяться размерностью

обозначений: противопоставленного - как более длинного по сравнению с заявленным.

Заявитель считает, что сопоставляемые обозначения не являются сходными и семантически:

- словосочетание французских слов "PARFUM" и "SUBTIL" в противопоставленном обозначении может переводиться как "тонкие духи" или "легко проникающий аромат", при этом расположенный на первом месте словесный элемент "PARFUM" является описательным в отношении части товаров 03 класса;

- по правилам построения словосочетаний во французском языке второй словесный элемент является характеристикой первого словесного элемента, в связи с чем при переводе на русский язык противопоставленного словосочетания логическое ударение падает на слово "PARFUM", а не на слово "SUBTIL", являющееся прилагательным к первому;

- в заявлении обозначении французское слово "SUBTIL", взятое отдельно, носит фантастический характер по отношению к заявленным товарам, в связи с чем, даже будучи прилагательным, оно "без привязки к конкретному существительному" носит "оригинальный характер по отношению к товарам, указанным в противопоставленном перечне".

Заявитель также обращает внимание Палаты по патентным спорам на практику Роспатента по регистрации в качестве товарных знаков словесных обозначений, включающих как прилагательные сами по себе, так и их сочетания с существительными.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы об отказе в предоставлении заявленному обозначению по международной регистрации № 842911 правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 03 класса МКТУ и регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров, указанных в перечне.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатка с сайта Интернет <http://online.multilex.ru> на 2 л.,
- распечатка с сайта Интернет <http://www.fips.ru> на 8 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом даты международной регистрации 22.10.2004 товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.4 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации № 842911 представляет собой словесное обозначение "SUBTIL", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак "PARFUM SUBTIL" по международной регистрации № 787252 также представляет собой словесное обозначение, слова которого выполнены также стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ заявленного обозначения "SUBTIL" с противопоставленным товарным знаком "PARFUM SUBTIL" показал следующее.

Согласно Французско-русскому языку Е.Ф.Гриневой и Т.Н.Громовой [1] (Москва, ЦИТАДЕЛЬ, 1998, с.504) слово "subtil" на русский язык переводится как "утонченный, изощренный; острый, проницательный, прозорливый (ум); тонкий, незначительный (оттенок, нюанс); щепетильный (вопрос)", а слово "parfum" как "аромат, благоухание; букет (вины); духи" ([1], с385).

В современном русском разговорном языке французское слово "parfum" и его транслитерация на русском языке "парфюм" вошли в обиход в качестве самостоятельных понятий, означающих парфюмерную продукцию, в связи чем словесный элемент "parfum" в противопоставленном обозначении для части товаров 03 класса является описательным, т.е. указывающим на принадлежность товаров к определенному виду товаров - парфюмерии.

Кроме того, в русском языке существуют слова "субтильный", "субтильность", имеющие практически то же значение, что и французское слово "subtil" – «очень тонкий, нежный, кажущийся хрупким» (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., Толковый словарь русского языка, Москва, 1999, с.777 [2]), что повышает вероятность возникновения у потребителя упомянутых ассоциаций.

Вероятность данной ассоциации будет велика и при появлении на рынке товаров, маркированных только словом "SUBTIL", поскольку данное обозначение будет восприниматься потребителем в качестве серии знаков, принадлежащих правообладателю известного ему обозначения "PARFUM SUBTIL".

Мнение заявителя о том, что российскому потребителю слово "subtil" незнакомо, нельзя признать правомерным ([2]).

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого и противопоставленного обозначений показал, что оба содержат слово "SUBTIL", произношение которого в обоих случаях тождественно.

Отсутствие в обозначении "SUBTIL" имеющегося у противопоставленного обозначения "PARFUM SUBTIL" слова "PARFUM" не влияет на вывод о наличии фонетического сходства сравниваемых товарных знаков, поскольку имеет место вхождение одного обозначения в другое (пункт 14.4.2.2 Правил).

Анализ сопоставляемых обозначений по графическому фактору сходства показал, что слова "SUBTIL" и "PARFUM SUBTIL" выполнены одинаково – заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, обозначения производят одинаковое зрительное впечатление, что обуславливает их графическое сходство. Наличие в противопоставленном знаке слова "PARFUM" не изменяет указанного вывода, поскольку при восприятии обозначения в целом вниманием российского потребителя не будет акцентироваться на этом слове в силу восприятия его как указания на вид товара.

Как отмечалось выше, знак "SUBTIL" по международной регистрации № 842911 и противопоставленный знак "PARFUM SUBTIL" предназначены для маркировки однородных товаров 03 класса, относящихся к парфюмерным товарам,

под которыми понимаются ароматические, косметические и гигиенические освежающие средства ([2], с.494).

С учетом изложенного следует признать, что заявленное на регистрацию на территории Российской Федерации обозначение по международной регистрации № 842911 и противопоставленный знак в отношении товаров 03 класса МКТУ являются сходными до степени смешения.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 27.09.2006, оставить в силе решение экспертизы от 28.06.2006 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 842911 в отношении товаров 05 класса МКТУ.**

