

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поданное компанией Parfums CIRO GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1307749, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1307749 с конвенционным приоритетом от 11.05.2016 была произведена 27.06.2016 на имя заявителя в отношении товаров 03, 04 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1307749 представляет собой словесное обозначение «CIRO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом было принято решение от 23.08.2017 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «CIRO» по международной регистрации № 1307749 в отношении товаров 04 и 05 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. В отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ в

предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку было отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку он сходен до степени смешения со словесным знаком «CIRO PAONE» по международной регистрации № 543546, зарегистрированным на имя KITON S.R.L., Италия, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем 22.12.2017 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.08.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- вхождение знака заявителя в состав противопоставленного знака не является достаточным основанием для установления сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями;

- общий словесный элемент «CIRO» в составе сравниваемых обозначений представляет собой мужское имя, имеющее древнее происхождение и широко распространенное на сегодняшний день (в транскрипции «Чиро», «Сиро» и др.) во многих европейских странах: соответствия данному имени имеются и в русском языке (Кирилл, Кира);

- знак заявителя способен вызывать определенные ассоциации (то есть, представление о том, что это мужское имя), однако, они являются абстрактными;

- использование имени самого по себе не может служить целям идентификации конкретного лица, то есть не способствует возникновению у потребителя единообразных ассоциаций;

- противопоставленный знак представляет собой имя и фамилию определенного лица – основателя компании – правообладателя данного обозначения – Чиро Паоне;

- сравниваемые обозначения при их восприятии в целом способны вызывать в сознании потребителя различные ассоциации.

- знаку по международной регистрации № 1307749 предоставлена правовая охрана на территории Европейского Сообщества, несмотря на регистрацию противопоставленного знака на территории, а также Австрии, Германии, Швейцарии, Испании, Франции, Португалии;

- сосуществование сравниваемых регистраций иллюстрирует подход экспертизы большинства современных государств, являющихся участниками Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., а также Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза;

- существуют примеры параллельного действия на территории Российской Федерации исключительных прав различных правообладателей в отношении некоторых обозначений: в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ предоставлена правовая охрана знаку «WHITNEY HOUSTON» по международной регистрации № 1204044 при наличии товарных знаков «WHITNEY» (свидетельство № 180181 и международная регистрация № 751926); в отношении товаров 03 класса МКТУ сосуществуют товарные знаки «Christian» (международная регистрация № 814932) и «Christian Berg» (международная регистрация № 824526), «CHRISTIAN AUDIGIER» (международная регистрация № 972295), «CHRISTIAN BRETON» (международная регистрация № 449228), а также «Christian Dior» (международная регистрация № 202456), «Christian Lacroix» (международная регистрация № 513763) и «Christian Louboutin» (международная регистрация № 1036883) и другие, например, «GIORGIO» и «GIORGIO ARMANI», «GIORGIO CAPACHINI»;

- различительная способность обозначений, образованных сочетанием имен и фамилий определенных лиц, определяется их способностью прямо идентифицировать определенное лицо и связанного с ним производителя, но именно в целом и за счет включения в их состав фамилии, а не имени;

- само по себе имя, исходя из своего лингвистического предназначения, может принадлежать различным лицам.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента от 23.08.2017 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «CIRO» по международной регистрации № 1307749 в отношении всего заявленного перечня товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатки из сети Интернет: сведения о происхождении имен «Кир», «Кира» и соответствующих им именах в иностранных языках;

(2) распечатки из сети Интернет: сведения о правообладателе противопоставленного знака из онлайн-энциклопедии Википедия;

(3) копия решения от 23.08.2017;

(4) копия предварительного решения об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1307749.

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

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (11.05.2016) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572, и вступившие в силу 31.08.2015 (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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость

звучков, 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги

по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак «CIRO» по международной регистрации № 1307749 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента, которым отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1307749 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ, основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации № 543546.

Знак «CIRO PAONE» по международной регистрации № 543546 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данный знак с конвенционным приоритетом от 25.05.1989 зарегистрирован 04.10.1989 в отношении товаров 03, 18 и 25 классов МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ показывает, что словесный знак «CIRO» входит в состав противопоставленного знака «CIRO PAONE». Однако, указанное не свидетельствует об их сходстве в целом, ввиду нижеследующего.

Во-первых, у сравниваемых знаков отсутствует семантическое сходство. Указанное обусловлено тем, что слово «CIRO» представляет собой мужское имя, которое широко распространено на сегодняшний день в различных вариантах во многих языках (Кир, Киро, Чиро, Кира (1)).

Необходимо отметить, что существует немало известных людей, носящих данное имя: иллюстратор CIRO MARCHETTI (<https://liga2014.livejournal.com/305095.html>), футболисты CIRO IMMOBILE и CIRO FERRARA (https://ru.wikipedia.org/wiki/Иммобиле,_Чиро, <http://biozvezd.ru/chiro-ferrara>), дизайнер CIRO PAONE (<http://style.rbc.ru/items/582c58c19a7947796f2b3fc0>), ресторатор CIRO ESPOSITO (<http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/euro/168671/bio/>), ресторатор CIRO ORSINI (<http://www.bagnet.org/news/showbiz/179711>), композитор CIRO PINSUTI (https://ru.wikipedia.org/wiki/Пинсути,_Чиро) и др.

Как известно, для идентификации конкретного лица принято использовать сочетание имени и фамилии.

В данном случае противопоставленный знак «CIRO PAONE» по международной регистрации № 543546 представляет собой имя и фамилию определенного лица – известного дизайнера, основателя компании KITON – Чиро Паоне.

Таким образом, смысловое восприятие противопоставленного знака, представляющего собой имя и фамилию конкретного лица, существенным образом отличается от смыслового восприятия рассматриваемого знака «CIRO», представляющего собой имя, которое может принадлежать различным лицам.

Во-вторых, различия сравниваемых обозначений «CIRO» и «CIRO PAONE» обусловлены различной фонетической и визуальной длиной, что, безусловно, оказывает влияние на запоминание знаков в целом.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и, следовательно, не сходны в целом.

Анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку «CIRO», и товаров, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака «CIRO PAONE», показал, что они являются однородными по следующим причинам.

Заявленные товары «*produits de toilette; huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations de nettoyage et parfums d'ambiance; savon; savons déodorants; produits de parfumerie; parfums; eaux de senteur; pots-pourris (fragrances); eaux de toilette; fragrances d'ambiance; préparations de parfums d'atmosphère; préparations pour fumigations (parfums); bâtons d'encens; crèmes cosmétiques; préparations cosmétiques pour soins de la peau; savon à barbe; lotions après-rasage; shampoings*» (туалетные принадлежности; масла эфирные и ароматические экстракты; средства для очистки и освежения воздуха; мыло; мыла-дезодоранты; изделия парфюмерные; духи; воды ароматические; попури (ароматизаторы); туалетная вода; ароматизаторы для помещений; препараты для освежения воздуха; препараты для окуривания (духи); ароматические палочки; косметические кремы; косметические препараты для ухода

за кожей; мыла для бритья; лосьоны после бритья; шампуни) представляют собой средства для гигиены и парфюмерные товары.

Перечень товаров противопоставленной международной регистрации содержит товары, относящиеся к тем же родовым группам товаров: «savons, parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux» (мыла, парфюмерия; эфирные масла, косметика, лосьоны для волос).

Сравниваемые товары имеют общее назначение, круг потребителей, могут располагаться в одном отделе в крупных магазинах, либо на одной полке в небольших розничных точках.

Вместе с тем в силу отмеченного выше несходства сравниваемых знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных товаров 03 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Следовательно, знак «CIRO» по международной регистрации № 1307749 и противопоставленный знак «CIRO PAONE» по международной регистрации № 543546 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, что приводит к выводу о соответствии рассматриваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.12.2017, изменить решение Роспатента от 23.08.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1307749 в отношении всех товаров 03, 04 и 05 классов МКТУ.