

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 05.03.2009, поданное компанией «Пармиджани Флерье С.А.», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «PARMIGIANI» по свидетельству № 355976, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 27.06.2007 по свидетельству № 355976 произведена 29.07.2008 на имя Международной деловой компании «АйПо групп А.Г.», Сейшельские острова (далее – правообладатель) в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесный элемент «PARMIGIANI», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.03.2009, выражена просьба лица, подавшего возражение, о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 355976 недействительным полностью, в силу нарушения требований пункта 1 статьи 7, а также пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон).

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака «PARMIGIANI» по свидетельству № 355976 в отношении однородных товаров части 18 и 25 классов МКТУ с ранее поданной заявкой на регистрацию товарного знака № 2007717387/50

«PARMIGIANI FLEURIER», имеющей более ранний приоритет (дата конвенционного приоритета 12.12.2006), заявителем по которой является лицо, подавшее возражение.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- обозначения «PARMIGIANI» (свидетельство № 355976) и «PARMIGIANI FLEURIER» (заявка № 2007717387/50) обладают графическим, звуковым и семантическим сходством;

- товары 25 класса товаров МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 355976, однородны товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых подана заявка № 2007717387/50;

- часть товаров 18 класса МКТУ оспариваемого товарного знака является однородными товарами по виду, назначению и кругу потребителей товарам, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке № 2007717387/50; оставшиеся товары 18 класса МКТУ следует рассматривать в качестве аксессуаров и сопутствующих изделий по отношению к указанным однородным товарам;

- наличие товарного знака по свидетельству № 355976 объективно создает условия для появления на одном товарном рынке однородных товаров разных производителей, маркированных сходными обозначениями, что способно ввести российских потребителей в заблуждение относительно изготовителя. В связи с этим компании заявителя может быть нанесен ущерб, как в виде упущенной выгоды, так и в виде прямых расходов, которые потребуются для устранения негативных последствий смешения.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, была выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 355976 недействительным полностью.

Правообладатель на заседание коллегии Палаты по патентным спорам не явился, но представил отзыв на возражение от 05.03.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- ввиду графического, звукового и семантического несходства сравниваемые обозначения не являются сходными;

- правообладатель товарного знака по свидетельству № 355976 является владельцем товарного знака «PARMIGIANY» по свидетельству № 255639, имеющего более ранний приоритет (21.03.2003), чем обозначение по заявке № 2007717387/50 (13.06.2007);

- вывод лица, подавшего возражения, о возможности введения потребителя в заблуждение, можно признать необоснованным, во-первых, ввиду того, что товарный знак по свидетельству № 355976 не содержит в своем составе каких-либо сведений, являющихся ложными и способными ввести потребителя в заблуждение, а, во-вторых, является вариантом более ранней регистрации № 255639 товарного знака «PARMIGIANY»;

- в случае удовлетворения возражения правообладателю товарного знака по свидетельству № 355976 будет нанесен ущерб, поскольку, обладая исключительным правом на товарный знак «PARMIGIANY» по свидетельству № 255639, он решил зарегистрировать в качестве варианта обозначение «PARMIGIANI» и в случае необоснованного аннулирования регистрации понесет значительные убытки, связанные с затратами на регистрацию и с расширением производства.

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

Правовая база для рассмотрения возражения от 05.03.2009 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак по свидетельству № 355976 «PARMIGIANI» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленное обозначение по заявке № 2007717387/50 в виде словосочетания «PARMIGIANI FLEURIER» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана по заявке испрашивается для товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что на момент принятия возражения к рассмотрению имелось решение Роспатента от 19.03.2009 о регистрации товарного знака по заявке № 2007717387/50 в отношении товаров 18 класса МКТУ. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам учитывает указанное в возражении противопоставление только в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого и противопоставленного обозначений показал, что они включают в себя фонетически и графически тождественный элемент «PARMIGIANI», что обуславливает звуковое (вхождение одного обозначения в другое) и графическое (обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита) сходство обозначений в целом.

Сходство обозначений усугубляется за счет того, что слово «PARMIGIANI» занимает в противопоставленном обозначении первоначальное положение, в силу чего внимание потребителя будет акцентироваться именно на этом слове.

Анализ однородности товаров 18 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак «PARMIGIANI» по свидетельству № 355976, а также подано на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «PARMIGIANI FLEURIER» по заявке № 2007717387/50, показал, что они являются однородными, за исключением части товаров указанного класса, в силу того, что они имеют одинаковый круг потребителей и одинаковые условия сбыта.

Вместе с тем, товары 18 класса МКТУ «зонты от дождя и солнца, трости; альпенштоки; зонты; зонты солнечные; кольца для зонтов; спицы для дождевых или солнечных зонтов; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья», указанные в перечне регистрации товарного знака по свидетельству № 355976, не являются однородными товарами, указанным в перечне заявки на регистрацию товарного знака № 2007717387/50, поскольку представляют собой другой вид товаров, назначение, имеют отличные условия реализации и круг потребителей.

Указанное позволяет сделать вывод, что сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг,

что свидетельствует о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона только для части товаров 18 класса МКТУ.

Что касается вывода лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, следует указать, что само слово «PARMIGIANI» не содержит в себе прямой информации о товаре или производителе, которая могла бы ввести потребителя в заблуждение, при этом лицом, подавшим возражение, не предоставлено каких-либо документальных материалов, позволяющих сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак «PARMIGIANI» по свидетельству № 355976 может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Рассуждения лица, подавшего возражение, о том, что потребитель может быть введен в заблуждения относительно производителя товаров, основаны на выводе о сходстве и ассоциации обозначений друг с другом, который не соответствует правовым нормам и не подтвержден фактически.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.03.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 355976 недействительным частично, сохранив ее в отношении следующих товаров:

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

(511)

18 - зонты от дождя и солнца, трости; альпенштоки; зонты; зонты солнечные; кольца для зонтов; спицы для дождевых или солнечных зонтов; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья;

25 - одежда, обувь, головные уборы; апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; блузы матросские;boa; боди [женское бельё]; ботинки; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники для одежды; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [с застежками]; гетры; голенища сапог; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны; капюшоны; каркасы для шляп; карманчики; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки; кутки рыбакские; ливреи; лифы; майки с короткими рукавами; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног; набойки для обуви; нагрудники детские [за исключением бумажных]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь купальные; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из габардина; одежда из джерси; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пеленки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [головные уборы]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышки; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пояса [одежда]; пояса-кошельки; приданое для новорожденного; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тоги; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты; части обуви носочные; чепчики для душа; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочка круглая неглубокая без полей; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутсов; штанишки детские; штрапки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние.