

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 – Гражданский кодекс РФ), 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 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 22.12.2008, поданное от имени компании Фретье Сильви, Франция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №832329, при этом установила следующее.

Международная регистрация №832329 произведена Международным Бюро ВОИС 10.06.2004 с территориальным расширением на Российскую Федерацию 28.01.2008 на имя французской компании FRETIER Sylvie, 5 rue Danielle Casanova, F-75001, PARIS в отношении товаров 03, 09, 14 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №832329 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «MONTALE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде композиции из геометрических фигур и букв «MTL».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 16.11.2009 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №832329 в отношении товаров 09 класса МКТУ. В отношении указанных в регистрации товаров 03, 14 классов МКТУ знаку было отказано в предоставлении правовой охраны. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное

несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что знак по международной регистрации №832329 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 03, 14 классов МКТУ с принадлежащими немецкой компании Monteil Cosmetics International GmbH, Rheingaustrasse 19a 65375 Oestrich-Winke знаками: «MONTEIL» по международной регистрации №585699 (дата регистрации 20.03.1992); «ICE MONTEIL» по международной регистрации №589540 (дата регистрации 18.07.1992); «MONTEIL» по международной регистрации №648028 (дата регистрации 10.11.1995); «MONTEIL» по международной регистрации №650087 (дата регистрации 23.12.1995); «SOLUTIONS MONTEIL» по международной регистрации №654469 (дата регистрации 21.03.1996).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.03.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения отличаются фонетически, поскольку имеют разное количество слогов и слогов: словесный элемент заявленного обозначения «MTL MONTALE» произносится как «эм-ти-эль монтайль», состоит из 15 звуков и 5 слогов; противопоставленные знаки «MONTEIL» по международным регистрациям №585699, №648028, №650087 произносятся как «монтейл», состоят из 10 звуков и 3 слогов; противопоставленный знак «ICE MONTEIL» по международной регистрации №589540 произносится как «айс монтейл», состоит из 10 звуков и 3 слогов; противопоставленный знак «SOLUTIONS MONTEIL» по международной регистрации №654469 произносится как «солюшнс монтейл», состоит из 17 звуков и 4 слогов;

- комбинированное заявленное обозначение и противопоставленные словесные знаки отличаются визуально, поскольку заявленное обозначение характеризуется оригинальной графикой, в то время как противопоставленные знаки выполнены с использованием стандартных шрифтов;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными семантически, поскольку словесный элемент заявленного обозначения «MTL MONTALE» является изобретенным и не имеет смыслового значения, а слово «MONTEIL» является частью фирменного наименования владельца знака и ассоциируется у потребителя с конкретным производителем товара;

- в связи с фонетическими, семантическими и графическими отличиями у сравниваемых обозначений, отсутствует вероятность их ассоциирования друг с другом и возможность их смешения в сознании потребителя;

- владелец противопоставленных знаков предоставил письменное согласие на регистрацию знака по международной регистрации №832329 на территории Российской Федерации в отношении товаров 14 класса МКТУ «joaillerie, bijouterie, pierres precieuses; metaux precieux et leurs alliages autres qu'a usage dentaire; horlogerie et instruments chronometriques» и товаров 03 класса МКТУ «parfumerie»;

- в связи с тем, что письменное согласие владельца противопоставленных знаков было предоставлено в отношении ограниченного перечня товаров 03 класса МКТУ, заявитель подал заявление в ВОИС об ограничении на территории Российской Федерации перечня товаров по международной регистрации №832329, исключив из перечня все товары 09 класса МКТУ и все товары 03 класса МКТУ, за исключением «parfumerie».

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны международной регистрации №832329 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ и товаров 03 класса МКТУ «parfumerie».

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- информация о международной регистрации №832329 из базы данных ROMARIN с сайта ВОИС и перевод-аннотация на русский язык;

- копия решения в отношении международной регистрации №832329 из базы данных ROMARIN с сайта ВОИС и перевод-аннотация на русский язык;
- копия решения в отношении международной регистрации №832329 из базы данных ROMARIN с сайта ВОИС и перевод-аннотация на русский язык;
- оригинал письма-согласия с переводом-аннотацией от 26.02.2010;
- информация из Интернет-словаря «Мультитран» о значении слов «montale», «monteil», «ice», «solution».

Кроме того, на заседании коллегии представитель заявителя представил оригинал письма-согласия от 11.03.2010 с внесенными в него уточнениями.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (28.01.2008) знака по международной регистрации №832329 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные 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 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 отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными

обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как 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, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, 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 определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) 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.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№832329 в отношении товаров 03, 14 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет знаков по международным регистрациям №585699, №589540, №648028, №650087, №654469, принадлежащих иному лицу.

Анализ сравниваемых обозначений показал следующее.

Комбинированный знак по международной регистрации №832329 представляет собой словесно-графическую композицию, включающую изобразительный элемент в виде расположенных друг под другом геометрических фигур – квадрата и ромба. Квадрат содержит расположенные друг под другом латинские буквы «MTL», выполненные оригинальным шрифтом. Под изобразительным элементом находится слово «MONTALE», выполненное жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В перечне знака по международной регистрации №832329 содержатся товары 03 класса МКТУ «preparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices», 09 класса МКТУ «lunettes de vue et lunettes solaires; appareils et instruments scientifiques, autres qu'a usage médical, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images» и 14 класса МКТУ «joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages autres qu'a usage dentaire; horlogerie et instruments chronométriques».

Противопоставленный знак «Monteil» [1] по международной регистрации №585699 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая буква в слове заглавная, остальные - строчные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «parfums; eau de toilette; savons; additifs de bain et de douche non médicaux, produits antisolaires et apres-bain de soleil non médicaux; antiperspirants; déodorants pour l'utilisation personnelle; produits de beauté et de soins du corps, en particulier crèmes, poudre, rouge, crayons pour sourcils, fards a paupières, mascara, rouges a lèvres, lotions, lotions faciales, masques pour le

visage, shampooings et produits de soins des cheveux, produits epilatoires, cremes a raser, mousse a raser, apres-rasage, produits de nettoyage de la peau, lotions corporelles et cremes; vernis a ongles et dissolvant».

Противопоставленный товарный знак «ICE MONTEIL» [2] по международной регистрации №589540 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Входящий в состав знака словесный элемент «ICE» (произносится как «айс») в переводе с английского языка означает «лед» (см. <http://slovari.yandex.ru>). Знаку по международной регистрации №589540 предоставлена правовая охрана в отношении товаров 03 класса МКТУ «parfumerie, huiles essentielles, produits pour les soins corporels et de beaute, dentifrices, savons».

Противопоставленный товарный знак «MONTEIL» [3] по международной регистрации №648028 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении товаров 14 класса МКТУ «bijouterie et horlogerie».

Противопоставленный товарный знак «MONTEIL» [4] по международной регистрации №650087 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 03 класса МКТУ «savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques».

Противопоставленный товарный знак «SOLUTIONS MONTEIL» [5] по международной регистрации №654469 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Входящий в состав знака словесный элемент «SOLUTIONS» (произносится как «со-лю-шен») в переводе с английского языка означает «решения» (см. <http://slovari.yandex.ru>). Знаку по международной регистрации №654469 предоставлена правовая охрана в отношении товаров 03 класса МКТУ «savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques, lotions pour les cheveux».

При сравнительном анализе знака по международной регистрации №832329 и противопоставленных знаков [1], [2], [3], [4], [5] было установлено следующее.

Анализ противопоставленных товарных знаков [1] – [5] показывает, что все они представляют собой или содержат доминирующий словесный элемент «MONTEIL». Учитывая изложенное, при оценке сходства за основу должно быть взято сравнение словесных элементов «MONTALE» и «MONTEIL». Слова «MONTALE» и «MONTEIL» не имеют смыслового значения в наиболее распространенных языковых, вследствие чего их фонетика не является однозначной. Так, например, слово «MONTALE» знака по международной регистрации №832329, учитывая страну его происхождения, может произноситься по правилам чтения французского языка как «мон-таль», либо, например, как «мон-тейл» по правилам английского языка. В свою очередь слово «MONTEIL» может произноситься и как «мон-тейл» (по правилам чтения английского или немецкого языка), и как «мон-таль» (по правилам французского языка).

Слова «MONTALE» и «MONTEIL» имеют два слога, состоят из 7 букв, при этом первые четыре буквы «m», «o», «n», «t» в сравниваемых словах совпадают. Указанное обуславливает фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Относительно графического критерия сходства следует отметить, что шрифтовые отличия сравниваемых знаков существенного влияния на их восприятие не оказывают, поскольку сравниваемые словесные элементы выполнены стандартными шрифтами буквами латинского алфавита без каких-либо запоминающихся графических особенностей, акцентирующих на себе внимание потребителя и выполняющих самостоятельную индивидуализирующую функцию.

Что касается анализа сходства по семантическому критерию, то данный анализ не представляется возможным провести по причине отсутствия у сравниваемых обозначений какого-либо смыслового значения.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными до степени смешения в фонетическом отношении.

Заявителем не оспаривалась однородность товаров 03, 14 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых знаков. Так, перечень знака по международной регистрации №832329 и противопоставленных знаков [1] – [5] включает однородные товары 03 класса МКТУ, относящиеся к парфюмерно-косметическим средствам (например, мыла, лосьоны, косметику и т.п.), и товары 14 класса МКТУ – ювелирные изделия. Вместе с тем следует отметить, что товары 03 класса МКТУ знака по международной регистрации №823329 такие как «preparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nettoyer, polir, degraisser et abraser» (препараты для отбеливания и прочие препараты для стирки, чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки) не являются однородными с парфюмерными и косметическими средствами, что обуславливает неправомочность вывода Роспатента об однородности этой части товаров.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента довод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным только в отношении товаров 14 класса МКТУ и части товаров 03 класса МКТУ.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в решение Роспатента и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится полученное от владельца противопоставленных знаков [1], [2], [3], [4], [5] согласие на регистрацию товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ «parfumerie» и товаров 14 класса МКТУ «joaillerie, bijouterie, pierres precieuses; metaux precieux et leurs alliages autres qu'a usage dentaire; horlogerie et instruments chronometriques», а также исключение заявителем из перечня международной регистрации №832329 всех товаров 09 класса МКТУ и товаров 03 класса МКТУ «Preparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nettoyer,

polir, dégraisser et abraser; savons, essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices».

Имеющиеся различия в сопоставляемых обозначениях и испрашиваемый объем правовой охраны позволяют принять во внимание данное письменное согласие, что снимает препятствие к предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации в виде несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, основания для противопоставления знаков по международным регистрациям №585699, №589540, №648028, №650087, №654469 в части несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении приведенных в перечне товаров в настоящее время отсутствуют.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.03.2010, изменить решение Роспатента от 16.11.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №832329 в отношении товаров 03 класса МКТУ «parfumerie» и товаров 14 класса МКТУ «joaillerie, bijouterie, pierres precieuses; metaux precieux et leurs alliages autres qu'a usage dentaire; horlogerie et instruments chronometriques».