

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 10.02.2012, поданное компанией «КОНЦЕПТ ПРОДУИТ, Сп. Зед.о.о.», Польша (далее - заявитель) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010737560/50, при этом установила следующее.

Заявка № 2010737560/50 на регистрацию словесного обозначения «SIGARE» была подана 22.11.2010 заявителем в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.01.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010737560/50 (решение Роспатента) в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 03 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица («PARFUMS PAROUR», Франция) в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ знаком «CIGAR» по международной регистрации № 635691, приоритет 21.06.1995 [1].

В заключении также указано на невозможность принятия письма-согласия ввиду высокой степени сходства сопоставляемых знаков, а также отсутствие в

письме перечисления конкретных товаров 03 класса МКТУ и условия его безотзывности.

В палату по патентным спорам 10.02.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые обозначения не являются сходными ни по одному из критериев сходства, а также указано на отсутствие законодательно установленной формы и конкретных требований к оформлению согласия правообладателя противопоставленной регистрации. Кроме того, указано, что в рекомендациях Роспатента приведено положение о том, что если обе или одна из сторон отказываются дополнить документ, подтверждающий согласие, условием невозможности отзыва письма, оно принимается к рассмотрению в представленном виде.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в полном объеме в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

К возражению заявителем представлены:

- материалы переписки по заявке № 2010737560 {1};
- копия письма-согласия с переводом {2}.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (22.11.2010) заявки №2010737560/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний

приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «SIGARE» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ: «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос».

Противопоставленный знак «CIGAR» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе 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».

Сравнительный анализ заявленного обозначения «SIGARE» и противопоставленного знака [1] «CIGAR» показал следующее.

Как совершенно верно отмечено в возражении, слово «CIGAR» является лексической единицей английского языка, произносится как [sɪ'gɑː] и переводится как «сигара».

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

Изложенное приводит к выводу о том, что сравниваемые знаки имеют фонетическое сходство за счет совпадения большинства звуков, расположенных в одинаковой последовательности (тождество звучания начальных частей слов), близость семантических образов и графическое сходство, обусловленное использованием стандартных шрифтов и букв латинского алфавита. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Товары 03 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, однородны, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный ему знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание следующие обстоятельства.

Заявителем представлена копия письма-согласия {2}, оригинал письма имеется в деле заявки. Владелец противопоставленного знака [1] дал свое согласие {2} на регистрацию обозначения «SIGARE» по заявке № 2010737560/50 в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя заявителя.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными, а не тождественными, предоставленное согласие учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 10.02.2012.

С учетом изложенных обстоятельств и того, что положение о безотзывности письма-согласия носит рекомендательный характер, нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2010737560/50 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 10.02.2012, отменить решение Роспатента от 26.01.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010737560/50.