

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, и в соответствии с 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.06.2009, поданное по поручению фирмы Пармиджани Флерье С.А., Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.03.2009 (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007717387/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007717387/50 с приоритетом от 13.06.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено имя собственное, наименование заявителя «PARMIGIANI FLEURIER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

19.03.2009 Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. В отношении остальных товаров заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «PARMIGIANI» по свидетельству №255639 [1], зарегистрированным на имя иного лица с более ранним приоритетом для однородных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением о государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства, поскольку различаются количеством слов, звуков и слогов;
- несмотря на то, что в состав сравниваемых обозначений входят фонетически сходные словесные элементы «PARMIGIANI» и «PARMIGIANY», их несходство обусловлено, прежде всего, их разной длиной за счет наличия в заявленном обозначении дополнительного словесного элемента;
- заявленное обозначение и знак [1] не являются сходными семантически, поскольку слово «PARMIGIANI» является лексической единицей итальянского языка и означает «жители Пармы» (см. выдержку из словаря АБВУУ Lingvo), обозначение «PARMIGIANY» не имеет смыслового значения;
- в целом знаки не ассоциируются между собой, несмотря на сходство отдельных элементов.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об изменении решения о государственной регистрации заявленного обозначения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (13.06.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации

25.03.2003, регистрационный №4322, и 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, тождественные или сходные до степени их 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Заявленное обозначение состоит из двух слов «PARMIGIANI» и «FLEURIER», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «PARMIGIANY», выполненное стандартным шрифтом, зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они являются сходными в целом, несмотря на отдельные отличия.

Поскольку словесные элементы «PARMIGIANI», «FLEURIER» не образуют словосочетания, анализ проводился по каждому элементу отдельно.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе в качестве «сильного» элемента, несущего основную индивидуализирующую нагрузку, словесные элементы «PARMIGIANI» и «PARMIGIANY», которые являются тождественными фонетически. Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент

«FLEURIER» обладает «слабой» различительной способностью, поскольку он расположен в конечной части обозначения и является, кроме того, названием небольшого городка в Швейцарии.

Полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое свидетельствует о сходстве сравниваемых словесных обозначений по звуковому фактору сходства.

Оценить смысловое сходство сравниваемых обозначений не представляется возможным в силу отсутствия смыслового значения у противопоставленного знака.

С учетом выполнения обозначений стандартным шрифтом одного алфавита (латинского) различная длина сравниваемых знаков не может считаться существенным признаком их несходства.

Однородность товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак [1] и испрашивается регистрация заявленного обозначения, не вызывает сомнений и не оспаривается заявителем.

Следовательно, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и знака [1] до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.06.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 19.03.2009.