

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 23.08.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №420069, поданное по поручению компании Пармиджани Флерье С.А., Швейцария и господина Мишеля Пармиджани (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009710735 с приоритетом от 15.05.2009 зарегистрирован 08.10.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №420069 на имя Международной коммерческой компании «ИПО груп ЭйДжи», 103 Шэм Пенг Тонг Плаза Виктория, Маэ, Сейшельские Острова (далее – правообладатель) в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде трех стилизованных колонн и расположенный на их фоне словесный элемент «PARMIGIANI», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.08.2013 выражено мнение о том, что регистрация №420069 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 6 (1), 8, 9 (2), 3 (1), 3 (2) Кодекса, статей 6^{quinquies} и 10^{bis} Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Parmigiani Fleurier S.A., Швейцария, основанная в 1990 году господином Мишелем Пармиджани, является всемирно известной швейцарской компанией, специализирующейся на выпуске элегантных наручных часов;

- ее фирменное наименование охраняется на территории Российской Федерации на основании статьи 8 Парижской конвенции;

- компания Parmigiani Fleurier S.A. и господин Мишель Пармиджани хорошо известны в России, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака, благодаря многочисленным публикациям в средствах массовой информации, продукция под обозначением «PARMIGIANI», поставляемая на территорию Российской Федерации с 2001 года, реализуется в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Воронеже, Краснодаре, Сочи;

- поскольку в фирменном наименовании компании Parmigiani Fleurier S.A. аббревиатура «S.A.» означает организационно-правовую форму компании – Societe Anonime (акционерное общество), а «Fleurier» - наименование города местонахождения компании, то слово «PARMIGIANI», тождественное товарному знаку по свидетельству №420069, выполняет основную индивидуализирующую функцию фирменного наименования компании, следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству нарушает права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование;

- кроме того, оспариваемый товарный знак «PARMIGIANI» по свидетельству №420069 тождественен фамилии известного лица – Мишеля Пармиджани, использованной без его разрешения;

- известность фирменного наименования и товарного знака «PARMIGIANI FLEURIER» российским потребителям подтверждается результатами опроса общественного мнения, согласно которому данный товарный знак был известен потребителям до 2009 года;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с широко известным товарным знаком «PARMIGIANI» по международной регистрации №681487 с приоритетом от 27.08.1997, зарегистрированным в

отношении услуг 35, 38, 39 классов МКТУ, товарным знаком «PARMIGIANI FLEURIER» по международной регистрации №616214 с приоритетом от 25.02.1994, зарегистрированным в отношении товаров 09, 14 классов МКТУ, товарным знаком «PARMIGIANI FLEURIER» по свидетельству №411758 с приоритетом от 12.12.2006, зарегистрированным в отношении товаров 18 класса МКТУ, товарным знаком «PARMIGIANI SWISS» по международной регистрации №741559 с приоритетом от 06.06.2000, зарегистрированным в отношении товаров 09, 14 классов МКТУ, в силу тождественности словесных элементов «PARMIGIANI»;

- фонетическое, визуальное и семантическое тождество оспариваемого и противопоставленных товарных знаков предопределяет расширение границ однородности товаров и услуг при установлении возможности введения потребителей в заблуждение, поскольку существует вероятность того, что потребитель будет воспринимать товары, маркированные сопоставляемыми обозначениями, как товары одного и того же производителя или связанных друг с другом производителей;

- данный вывод следует из сведений об известности товарного знака «PARMIGIANI», поскольку, как показал опрос, данное обозначение воспринимается потребителем в России как связанное со швейцарской компанией;

- практически все самые известные производители одежды одновременно выпускают и часы под своими товарными знаками: CHANEL, DOLCIE & GABBANA, DONNA KARAN, HERMES, ROBERTO CAVALLI и т.д.;

- потребители, встречая предметы одежды и часы, маркированные обозначением «PARMIGIANI», скорее всего, придут к ошибочному выводу об их принадлежности одному производителю;

- все вышеизложенное подтверждается результатом всероссийского опроса общественного мнения потребителей, согласно которому почти 80% опрошенных полагают, что часы и одежда скорее могут производиться одними и теми же правообладателями;

- широкий перечень товаров и услуг, в отношении которого предоставлена правовая охрана товарных знаков «PARMIGIANI», принадлежащих лицу, подавшему

возражение, также расширяет границы оценки однородности, а, кроме того, товары и услуги, указанные в перечне принадлежащих компании Parmigiani Fleurier S.A. товарных знаков, являются сопутствующими товарам 18 и 25 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №420069;

- таким образом, использование товарного знака «PARMIGIANI» для маркировки товаров, не связанных с товарами компании Parmigiani Fleurier S.A., способно вызвать смешение в отношении производителя товаров, а также ввести потребителя в заблуждение в отношении их производителя, что подтверждается данными опроса общественного мнения;

- кроме того, выполнение оспариваемого товарного знака буквами латинского алфавита в значительной степени усиливает вероятность введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара, маркированного данным обозначением, и его производителя, так, согласно опросу общественного мнения, более половины опрошенных считают, что владельцем товарного знака «PARMIGIANI» является швейцарская компания;

- наименование «PARMIGIANI» ассоциируется у потребителей, прежде всего, с репутацией швейцарских часовых изделий лица, подавшего возражение, противоречит честным обычаям в промышленности и торговых делах, поскольку используется репутация известного бренда, на создание и продвижение которой были затрачены значительные материальные средства, а также противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №420069 недействительным для всех указанных в ней товаров.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Копии публикаций товарных знаков №№681487, 616214, 411758, 741559;
2. Выписка из коммерческого реестра о регистрации компании Parmigiani Fleurier S.A. и об изменении наименования;
3. Каталоги продукции «PARMIGIANI» за 2004, 2008 гг.;

4. Распечатка с веб-сайта <http://www.fleurier-qualitv.com/participating-brands-fqf.html> о компаниях - членах сообщества часовых производителей - Качество Флерье;

5. Распечатки статей с веб-сайта <http://style.rbc.ru/news/luxury/2010/11/02/9171/> и http://milwatches.com.ua/news_items/klieimo_quality_fleurier_nowie_standartv_kachiestva_shvieits_arskikh_chasov о сообществе часовых производителей - Качество Флерье;

6. Копия паспорта господина Мишеля Пармиджани;

7. Интервью с Мишелем Пармиджани «В мире должны царить гармония и совершенство», журнал «Русские Эмираты», выпуск 39/5 2010 (<http://www.dxb.ru/project/re/detail.php?IDK36939>);

8. Распечатка статьи «Parmigiani Fleurier представляет коллекцию часов для владельцев яхт Pershing» (<http://www.allyachts.ru/Article.asp?IDArticle=411>);

9. Распечатка новостного портала, описывающая модель часов Bugatti Vitesse (<http://watchpaper.ru/2012/08/parmigiani-bugatti-vitesse>);

10. Интервью с CEO PARMIGIANI FLEURIER Жан-Марк Жако «Тренд года - простота и элегантность» с веб-сайта РБК daily (<http://www.rbcdaily.ru/lifestyle/562949980316227>);

11. Распечатка статей из российской прессы за 2001 - 2013 годы, упоминающих PARMIGIANI;

12. Интервью («ВЫСОКОЕ ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО: HAUTE HORLOGERIE») с Мишелем Пармиджани из интернет-журнала «DE I / DESILLUSIONIS» (<http://www.deiz.ru/data/19-20/24.htm>);

13. Статья в интернет-журнале о часах и ювелирных украшениях «Wtch/jewel» (<http://watch-n-jewel.com/post/Biznes-po-prodazhe-mechti>);

14. Распечатка с сайта «wikipedia.org»;

15. Распечатка новостного портала «watchpaper» <http://watchpaper.ru/?s=parmigiani>;

16. Приложение к Приказу ГТК РФ от 24 ноября 2003 г. N 1317 «Перечень товаров отдельной категории, декларирование которых производится отдельно по

каждому товарному знаку (фирменному наименованию) (с изменениями от 6 февраля 2004 г.)»;

17. Счета на поставляемый компанией Parmigiani Fleurier S.A. товар;

18. Распечатка статьи «Роллс-Ройс и швейцарские» с веб-сайта «dw.de»;

19. Статья «Киз Энгельбартс: люди зациклены на брендах» в Интернет-журнале «Элита общества» (http://esi.ru/2005/05/03/kiz_engelbarts_liudi/);

20. Распечатка статьи посвященной автомобилю Bugatti (<http://forum.avtoindex.com/viewtopic.php?t=23814>);

21. Распечатка статьи «Сотрудничество Parmigiani Fleurier SA и ProTime Rus LLC» с веб-сайта о часах (<http://www.watchrussia.com/articles/sotmdnichesrvo-parmigiani-fleurier-sa-i-protime>);

22. Распечатки с веб-сайтов <http://www.rb.ru/article/d2-marketing-solutions-stalo-oiltsialnvm-pr-agentstvom-shvevtsarskov-chasovov-marki-parmigiani/6934447.html>: <http://www.atelierartisanale.com/> о дистрибьюции «PARMIGIANI» в России;

23. Распечатки с веб-сайта «PARMIGIANI» <http://www.pamigiani.ch/info/retailers?country=ru> о нахождении дистрибьюторов в России;

24. Письмо Мишеля Пармиджани, подтверждающее отсутствие его согласия с регистрацией оспариваемого товарного знака «PARMIGIANI»;

25. Отчет маркетингового исследования о производителях одежды, присутствующих на российском рынке и выпускающих часы;

26. Каталог товаров Parmigiani Fleurier S.A.;

27. Аналитический отчет по итогам всероссийского социологического исследования «Характер восприятия товарного знака «PARMIGIANI», использующегося для маркировки часов, и товарного знака «PARMIGIANI», использующегося для маркировки одежды, обуви, головных уборов, зонтов»;

28. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.05.2011 по делу №А40-126318/10-26-1045;

29. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.09.2011 по делу №А40-107029/10-110-926;

30. Определение Высшего арбитражного суда Российской Федерации № ВАС-15771/11 от 27.06.2012;

31. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 16912/11 от 24.04.2012 по делу № А40-73286/10-143-625;

32. Решение Палаты по патентным спорам от 01.09.2012 по заявке №2009719749 «BREGUET».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №420069, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №420069, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «PARMIGIANI» по международным регистрациям №681487, №616214, №741559 и свидетельству №411758, регистрация которых произведена в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с реализацией и рекламой часов, 38 класса МКТУ «телекоммуникации», 39 класса МКТУ «доставка товаров», товаров 09 класса МКТУ «навигационные приборы для военно-морского флота», 14 класса МКТУ «часы» и 18 класса МКТУ, в силу отсутствия однородности товаров и услуг, указанных в перечнях сравниваемых обозначений;

- товары 14 класса МКТУ «часы», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и товары 25 класса МКТУ «одежда» оспариваемого товарного знака не являются однородными в силу того, что относятся к разному виду товаров, не являются взаимодополняемыми товарами, имеют разное назначение, производятся производителями, относящимися к разным отраслям промышленности: часовой и текстильной;

- приведенные лицом, подавшим возражение, примеры одновременного продвижения часов и одежды представляют собой исключения из правил и не могут повлиять на общий вывод об отсутствии однородности сравниваемых товаров, более того, часы и одежда в силу своей специфики изготавливаются разными производителями даже в том случае, когда они продвигаются под одним товарным

знаком, т.е. часы под марками «Armani», «Hugo Boss», «Calvin Klein», «Roberto Cavalli», «Versace», «Valentino» изготавливаются не производителями одежды, а специализированными часовыми компаниями по заказу или по лицензии;

- таким образом, указанные существенные отличия сравниваемых товаров в виде, назначении, условиях сбыта и процессе производства часов и одежды исключают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю;

- остальные товары и услуги 09, 35, 38, 39 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков также не однородны товарам 18, 25 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку не соотносятся как род/вид, отличаются по назначению, условиям реализации и кругу потребителей;

- в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №411758, зарегистрированного для товаров 18 класса МКТУ, необходимо отметить, что он не образует серии с другими приведенными в возражении противопоставлениями, поскольку их правовая охрана на 18 класс МКТУ не распространяется;

- в свою очередь оспариваемый товарный знак образует серию принадлежащих правообладателю товарных знаков «PARMIGIANI» по свидетельствам №255639, №355976, №420069, №419732, зарегистрированных для товаров 18 и 25 классов МКТУ, при этом товарный знак по свидетельству №255639 имеет более раннюю дату приоритета (21.03.2003), чем дата приоритета (12.12.2006) противопоставленного товарного знака по свидетельству №411758, и зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ «пояса-кошельки», однородных товарам 18 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №411758;

- необоснованными являются доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- словесный элемент «PARMIGIANI» в оспариваемом товарном знаке не содержит в своем составе не соответствующей действительности информации об изготовителе товара;

- в возражении не представлено доказательств использования товарного знака «PARMIGIANI» лица, подавшего возражение, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- что касается представленных каталогов, то из них следует исключительно то, что товарный знак «PARMIGIANI», если и размещался на другой продукции кроме часов, то исключительно в целях рекламы часовой продукции компании Parmigiani Fleurier S.A., в связи с чем нет оснований полагать, что в результате использования оспариваемого товарного знака потребитель будет ассоциировать одежду с продукцией компании Parmigiani Fleurier S.A.;

- как ранее указывалось, оспариваемый товарный знак является вариантом ранее зарегистрированного товарного знака по свидетельству №255639 с приоритетом от 21.03.2003, при этом доказательств того, что до 2003 года компания Parmigiani Fleurier S.A. для российского потребителя являлась известным производителем часов также не представлено;

- представленный опрос общественного мнения не содержит опросные листы и анкету, в связи с чем не представляется возможным проверить методику проведения опроса и его достоверность;

- таким образом, представленные материалы не подтверждают, что оспариваемый товарный знак ассоциировался у потребителей с компанией Parmigiani Fleurier S.A. на дату его приоритета;

- также не обоснован довод возражения о способности товарного знака по свидетельству №420069 вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара ввиду его исполнения буквами латинского алфавита, поскольку владельцем знака является иностранное лицо, а использование товарных знаков в латинице на территории Российской Федерации не запрещено российским законодательством;

- регистрация оспариваемого товарного знака не противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку лицо, подавшее возражение, не представило доказательств того, что компания Parmigiani Fleurier S.A. до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляла однородный вид деятельности, а именно, использовала свое фирменное наименование в отношении производства товаров 18, 25 классов МКТУ, более того, материалы возражения свидетельствуют о том, что целью деятельности компании Parmigiani Fleurier S.A. является разработка, производство и продажа часов, т.е. неоднородной сферы деятельности;

- необоснованны доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку указанная норма является основанием для отказа в регистрации товарного знака в отношении определенной группы товаров, т.е. в данном случае одежды, однако, подтверждения того, что фамилия Parmigiani стала известна для этих товаров, не представлено;

- кроме того словесное обозначение «PARMIGIANI» имеет смысловое значение – житель Пармы, вид сыра (см. переводчик Abbyu Lingvo), в связи с чем нет оснований для вывода об ассоциировании оспариваемого товарного знака с Мишелем Пармиджани;

- в части доводов лица, подавшего возражение, о нарушении законодательства о недобросовестной конкуренции, следует отметить, что разрешение данного вопроса к компетенции Роспатента не относится;

- не могут быть приняты во внимания представленные лицом, подавшим возражение, судебные акты, поскольку они касаются иных лиц и обстоятельств, следовательно, не имеют отношения к существу настоящего спора;

- в отношении Постановления Президиума ВАС РФ следует отметить, что в нем не были опровергнуты доводы Роспатента об отсутствии однородности таких товаров как часы и одежда, а решением о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «VASHERON CONNSTANTIN» послужила многовековая история одноименного часового бренда.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №420069.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (15.05.2009) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый 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).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

К обозначениям, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

К обозначениям, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, в соответствии с положениями пункта 2.5.2 Правил относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 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 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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Согласно положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначения) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Исходя из пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 10-bis Парижской конвенции Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №420069 является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде трех стилизованных колонн и расположенный на его фоне словесный элемент «PARMIGIANI», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Согласно сведениям, приведенным в возражении, обозначение «PARMIGIANI» тождественно отличительной части фирменного наименования компании Parmigiani Fleurier S.A. и фамилии ее основателя Мишеля Пармиджани.

Из выписки торгового реестра следует, что компания Parmigiani Fleurier S.A. была основана в Швейцарии в 1990 году. Основным видом деятельности является «разработка, производство и продажа часовой и связанной продукции», т.е. товаров 14 класса МКТУ, которые не являются однородными товарам 18, 25 классов МКТУ оспариваемого товарного знака. В связи с изложенным, нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Из документов возражения также не усматривается, что имя Мишеля Пармиджани на дату приоритета оспариваемого товарного знака приобрело известность на территории Российской Федерации, поскольку приведенные сведения из средств массовой информации касаются в основном периода времени после 2009 года. Так, например, имеющееся в деле интервью Мишеля Пармиджани из электронных средств массовой информации [12] датировано 2013 годом. Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Также в материалах возражения приводится довод о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку ассоциируется с известной на территории Российской Федерации компанией Parmigiani Fleurier S.A. и хорошо известным на территории Российской Федерации ее товарным знаком «PARMIGIANI». Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак, выполненный буквами латинского алфавита, в силу чего способен ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров.

Вместе с тем, анализ оспариваемого товарного знака на предмет его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обозначение «PARMIGIANI» отсутствует в словарях наиболее распространенных иностранных языков (см. интерактивные словари сети Интернет, <http://slovari.yandex.ru>). В связи с изложенным обозначение «PARMIGIANI» воспринимается в качестве фантазийного обозначения в отношении указанных в

перечне оспариваемого товарного знака товаров 18, 25 классов МКТУ, вследствие чего не способно ассоциироваться с каким-либо определенным местом происхождения товаров.

Вместе с тем вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами лица, подавшего возражение, в силу чего у потребителя сложилось устойчивое представление о принадлежности товаров, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, одному лицу.

Из представленных материалов возражения следует, что обозначение «PARMIGIANI» позиционируется лицом, подавшим возражение, как средство индивидуализации швейцарской часовой продукции высокой ценовой категории. Следует отметить, что товары 14 класса МКТУ «часы» и товары 18, 25 классов МКТУ оспариваемого товарного знака (сумки, чемоданы, кошельки, одежда) относятся к разным видам товаров, отличаются по назначению, имеют разные рынки сбыта. Представленные лицом, подавшим возражение, каталоги товаров [26], в которых фигурируют предметы одежды и кожгалантерейная продукция, не содержат исходных данных, в связи с чем не представляется возможным соотнести данные материалы с датой приоритета оспариваемого товарного знака, и, как следствие, сделать вывод о том, что обозначении «PARMIGIANI» использовалось до 15.05.2009 компанией Parmigiani Fleurier S.A. в качестве товарного знака для маркировки товаров 18, 25 классов МКТУ. Также нет информации о том, что данные каталоги и представленные в них товары распространялись на территории Российской Федерации в исследуемый период времени.

Кроме того, из представленных материалов возражения не усматривается широкой известности часового бренда «PARMIGIANI» на территории Российской Федерации в 2009 году. Так, подавляющее большинство статей из средств массовой информации, приложенных к возражению, относятся к более позднему периоду времени, чем 2009 год, а сведения о часовом бренде «PARMIGIANI» на дату

приоритета оспариваемого товарного знака немногочисленны и касаются участия продукции под этим обозначением на швейцарских часовых выставках, поэтому не могут подтверждать широкую известность в России как компании Parmigiani Fleurier S.A., так и ее продукции. Также уместным будет отметить, что в представленных публикациях [26] говорится о том, что компания Parmigiani Fleurier S.A. является «молодой» компанией. Указанное подтверждается, например, статьей в «Итогах» от 03.07.2011: «...если у марок-конкурентов – будь то Petek Philippe, Breguet или Vacheron – есть большая история, то для Parmigiani она только начинается». В этой же статье отмечается, что фирменный бутик «Atelier Parmigiani» впервые открылся в Москве только в 2010 году. Что касается имеющихся в деле инвойсов компании Parmigiani Fleurier S.A. [17], то они не содержат обозначения «PARMIGIANI». Кроме того, данные материалы, а также материалы [16] напрямую не свидетельствуют о реальных поставках часовой или иной продукции компании Parmigiani Fleurier S.A., маркированной обозначением «PARMIGIANI», на территорию Российской Федерации до даты приоритета.

Опрос общественного мнения [27] также однозначно не свидетельствует об ассоциировании оспариваемого товарного знака с компанией Parmigiani Fleurier S.A. на дату приоритета товарного знака по свидетельству №420069, поскольку датирован 2013 годом и содержит противоречивую информацию в части информированности опрошенных респондентов о периоде времени, в течение которого им стало известно о данном товарном знаке. Так, большая часть опрошенных заявили о том, что о товарном знаке «PARMIGIANI», используемом для маркировки часов, впервые узнали более 17 лет назад. Указанное противоречит датам инвойсов [17] за 2001-2009 года и вышеупомянутой информации из средств массовой информации о появлении в России продукции Parmigiani Fleurier S.A.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что под обозначениями многих модных домов, таких как CHANEL, DOLCE & GABBANA, DONNA KARAN, HERMES, ROBERTO CAVALLI, производятся как одежда, так и часы, то следует отметить, что данное обстоятельство не имеет отношения к часовому бренду «PARMIGIANI», поскольку нет оснований для вывода о таком

уровне известности этого обозначения по сравнению с вышеупомянутыми марками одежды, и, кроме того, у коллегии палаты по патентным спорам нет информации о том, что какая-либо компания, осуществляющая производство часов, также стала известна как производитель одежды под одноименным обозначением.

В силу изложенного у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для вывода об ассоциировании оспариваемого товарного знака в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ как с лицом, подавшим возражение, так и с его продукцией, и о его способности вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров в рамках требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 23.08.2013 также приведены доводы о тождественности основных индивидуализирующих словесных элементов «PARMIGIANI», входящих в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №420069 и противопоставленных знаков по международным регистрациям №681487, №616214, №741559 и по свидетельству №411758.

Противопоставленный знак «PARMIGIANI» по международной регистрации №681487 с приоритетом от 27.08.1997 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №681487 предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «розничная продажа часов; реклама в электронных средствах массовой информации, в особенности через Интернет, предоставление коммерческой информации посредством Интернет», 38 класса МКТУ «распространение информации в сети Интернет»; 39 класс МКТУ «поставка товаров, заказанных посредством телекоммуникаций».

Противопоставленный знак «PARMIGIANI, FLEURIER» по международной регистрации №616214 с приоритетом от 25.02.1994 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №616214 предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «навигационные приборы для военно-морского флота», 14 класса МКТУ «швейцарские часы».

Противопоставленный знак «PARMIGIANI SWISS» по международной регистрации №741559 с приоритетом от 06.06.2000 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №741559 предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «навигационные приборы для военно-морского флота швейцарского производства», 14 класса МКТУ «швейцарские часы».

Противопоставленный товарный знак «PARMIGIANI FLEURIER» по свидетельству №411758 с конвенционным приоритетом от 12.12.2006 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена для товаров 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи, сумки женские, кошельки, сумочки, ридикюли, за исключением изготовленных из благородных металлов, карманные бумажники, чемоданы плоские, изделия для документов кожаные, портфели, рюкзаки, саквояжи, чемоданы, сундуки дорожные [предметы багажа]».

С учетом тождественности основных индивидуализирующих словесных элементов «PARMIGIANI» оспариваемого и противопоставленных товарных знаков их сходство не вызывает сомнений. Не вызывает сомнений также однородность таких товаров 18 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству №411758 как «бумажники» и «карманные бумажники», что правообладателем на заседании коллегии не отрицалось. Однородными также являются товары «имитация кожи» и «молескин» оспариваемого и противопоставленного товарного знака по свидетельству №411758.

Что касается остальной части товаров 18 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, представляющих собой изделия из кожи, не относящиеся к другим классам, шкуры, зонты, трости, шорные изделия, конскую сбрую, кнуты, а также товаров 25 класса МКТУ, подпадающих под категорию «одежда», то они не являются однородными товарам 18 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №411758, относящимся к изделиям для хранения и

транспортировки, а также товарам 09, 14 классам МКТУ противопоставленных знаков по международным регистрациям №616214, №741559 «навигационные приборы», «часы».

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №420069 произведена с нарушением положений, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483, только в отношении товаров 18 класса МКТУ «бумажники, молескин».

В отношении доводов о несоответствии товарного знака по свидетельству №420069 положениям пункта 10-bis Парижской конвенции необходимо отметить, что установление факта нарушения антимонопольного законодательства не относится к компетенции Палаты по патентным спорам, данный вопрос может быть рассмотрен в установленном законом порядке федеральной антимонопольной службой.

Как следствие вышеуказанного, у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит общественным интересам.

Что касается ссылок лица, подавшего возражение, на представленные судебные акты, то они не имеют преюдициального значения для данного спора, в связи с чем не могут быть положены в основу заключения палаты по патентным спорам.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 23.08.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №420069 недействительным частично в отношении товаров 18 класса МКТУ «бумажники, молескин».