

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 08.10.2013, поданное компанией Джорджио Армани С.П.А., Милан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №481057, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011739523 с приоритетом от 01.12.2011 зарегистрирован 19.02.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №481057 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГРИН ЛАНД», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный



знак является комбинированным и представляет собой прямоугольник с закругленными углами, в котором расположен изобразительный элемент в виде сегмента круга. Под изображением расположен словесный элемент «ARMAN», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. При этом буква «А» в слове прописана шрифтом большего размера под наклоном, верхняя ее часть изображена на фоне круга. Знак исполнен в оранжевом, красном, темно-красном, коричневом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 08.10.2013, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №481057

предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «ARMANI» по международной регистрации № 833734 с датой приоритета 19.07.2004, охраняемым, помимо прочего, в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ «зонты, зонты солнечные», правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;
- оспариваемый товарный знак «ARMAN» полностью входит в товарный знак «ARMANI», принадлежащий лицу, подавшему возражение, и отличается от него одной последней буквой «I»;
- оба сравниваемых словесных элемента выполнены заглавными буквами латинского алфавита, что усиливает их сходство для потребителя;
- наличие простых, лишенных оригинальности графических элементов в оспариваемом обозначении не оказывает решающего влияния на формирование различного зрительного впечатления при сравнении оспариваемого и противопоставленного знаков. Основную индивидуализирующую функцию оспариваемого товарного знака № 481057 выполняет именно словесный элемент;
- словесный элемент оспариваемого товарного знака, в отличие от его изобразительного элемента, имеет дополнительные способы воспроизведения и восприятия - голосовой и слуховой, в рекламе, воспринимаемой потребителем на слух, а также на товарно-сопроводительной документации, потребителем воспринимается исключительно словесный элемент «ARMAN», сходный до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение, «ARMANI»;
- противопоставленный товарный знак «ARMANI» воспроизводит часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, а также фамилию всемирно известного итальянского дизайнера г-на Джорджо Армани. Указанный товарный знак положен в основу серии товарных знаков лица, подавшего возражение, зарегистрированных, помимо прочего, в отношении идентичных товаров 18 класса МКТУ: «ARMANI COLLEZIONI» № 758666 с приоритетом от 05.04.2001, «ARMANI GINZA» № 1095777 с приоритетом от 16.08.2011; «ARMANI JUNIOUR» № 813519 с приоритетом от 05.11.2003; «ARMANI PRIVE» № 881497 с приоритетом от 04.07.2005. Кроме того,

товарный знак «ARMANI» воспроизводит оригинальную часть доменных имен armani.com и armani.ru, принадлежащих лицу, подавшему возражение, на которых расположен его официальный сайт;

- оборот розничных продаж компании Giorgio ARMANI S.P.A. насчитывает более четырех миллиардов евро. В компании г-на Армани работает пять тысяч сотрудников, он владеет 13 фабриками и 300 эксклюзивными магазинами розничной торговли в 39 странах мира;

- использование словесного элемента «ARMAN», сходного до степени смешения с всемирно известным знаком «ARMANI», при регистрации оспариваемого товарного знака №481057 в отношении однородных (идентичных) товаров, направлено исключительно на использование коммерческого потенциала и репутации всемирно известного производителя одежды, обуви и аксессуаров Джорджио Армани С.П.А., Милан.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, представил следующие материалы:

1. Сведения о международной регистрации № 833734 на 4 л.
2. Сведения об администраторе доменных имен Armani.ru и Armani.com на 3 л.
3. Общедоступные сведения из сети Интернет о компании Giorgio Armani S.p.A. на 2л.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №481057 полностью в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения в установленном порядке, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак №418057 является комбинированным и представляет собой сочетание изображения и слова, где словесное изображение не является во всём изображении товарного знака ключевым;

- сравниваемые товарные знаки имеют значительные графические отличия, кроме того ООО «ГРИН ЛАНД» не ставило перед собой целью регистрировать товарный знак, напоминающий всемирно известный бренд «Giorgio Armani», и вводить потребителя в заблуждение тем, что он приобретает товар, производимый ООО «ГРИН ЛАНД», под видом товара, производимого компанией Джорджио Армани

С.П.А., особенно учитывая то, что изображение товарного знака № 418057 выполнено в ярких цветах, что отсутствует в товарном знаке № 833734, где словесный элемент выполнен в черном цвете;

- само слово «ARMAN», входящее в оспариваемый товарный знак, в переводе с языка дари означает «надежда». Выбор в пользу языка дари связан с тем, что ООО «ГРИН ЛАНД» было учреждено гражданами республики Афганистан. Само изображение товарного знака напоминает раскрытый зонт, и регистрация оспариваемого товарного знака была заявлена именно в отношении товаров 18 класса МКТУ «зонты; зонты солнечные»;

- лицо, подавшее возражение, ссылается на тот факт, что слово «ARMAN» является читаемым и не требует дополнительного домысливания потребителя. Однако, ООО «ГРИН ЛАНД» с данным выводом не согласно. По мнению ООО «ГРИН ЛАНД», потребитель, увидев товарный знак ООО «ГРИН ЛАНД», воспримет его именно как раскрытый зонт, а не как сходный с товарным знаком всемирно известного дизайнера Джорджо Армани. Аналогичные товарные знаки с изображением зонтов у компании Джорджо Армани С.П.А. отсутствуют;

- графическая часть оспариваемого товарного знака выполнена в ярко выраженной форме, по масштабу больше букв оспариваемого товарного знака, потребители первостепенно будут обращать внимание на графическую часть оспариваемого товарного знака;

- товары «ARMANI» продаются исключительно в дорогих бутиках и предназначены для потребителей, имеющих достаточно высокий доход. Стоимость товаров, реализуемых ООО «ГРИН ЛАНД», более адаптирована для потребителей со средними финансовыми возможностями;

- компания всемирно известного дизайнера Джорджо Армани ставит перед собой цель подавления конкуренции в силу своей широкой известности, о чем может свидетельствовать текст заявленного возражения, содержащий информацию об оборотах компании Джорджо Армани С.П.А., а также о количестве сотрудников, фабрик и магазинов. ООО «ГРИН ЛАНД» считает данные доводы неосновательными и не имеющими прямого отношения к рассматриваемому вопросу, и приведенными с целью продемонстрировать свою значимость и известность на мировом рынке.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству №481057 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.8.2 Правил 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; 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 определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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.



Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой прямоугольник с закругленными углами, в котором расположен изобразительный элемент в виде сегмента круга. Под изображением расположен

словесный элемент «ARMAN», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. При этом буква «А» в слове прописана шрифтом большего размера под наклоном, верхняя ее часть изображена на фоне круга. Знак представлен в оранжевом, красном, темно-красном, коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ARMANI» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Относительно однородности товаров 18 класса МКТУ «зонты; зонты солнечные» оспариваемого товарного знака и товаров 18 класса МКТУ «umbrellas» противопоставленного знака необходимо отметить следующее. Указанные товары являются идентичными или соотносятся как род/вид, имеют один круг потребителей и условия сбыта.

Так, сравнительный анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору показал, что словесный элемент «ARMAN» оспариваемого товарного знака входит в словесный элемент «ARMANI» противопоставленного товарного знака. Однако, указанное не является основанием для признания знаков сходными, поскольку они имеют разное количество букв, звуков, разный состав гласных, разное количество слогов, причем сравниваемые слова различаются конечными частями, что имеет большое значение при восприятии коротких словесных обозначений, где каждая буква имеет значение.

Кроме того, возможно различное прочтение словесного элемента «ARMAN» оспариваемого товарного знака в силу его оригинального исполнения, например, «АРМЭН», «АРМАН». Так, «АРМАН» - один из возможных вариантов восприятия знака, что снижает значение фонетического фактора сходства.

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесный элемент «ARMANI» противопоставленного товарного знака является словом итальянского происхождения (см. Интернет «Список итальянских фамилий»), а словесный элемент «ARMAN» оспариваемого товарного знака – слово армянского или афганского происхождения (Арман Оганисян /Arman Hovhannisyan/, Arman Toumasyan). Наличие буквы «I» в конце слова «ARMANI» обуславливает различное восприятие словесных элементов как относящихся к разным языковым группам.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения, цветовой проработки, а также видом шрифта, которым выполнены словесные составляющие знаков. Так, словесный элемент «ARMAN» в оспариваемом товарном знаке выполнен в оригинальной графической манере, где все буквы обладают определенной оригинальной графикой, например, первая буква «А» выполнена в виде знака «Λ», что может восприниматься как изображение буквы русского алфавита «Л», а четвертая буква «А» выполнена крупным шрифтом и сильно наклонена.

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Довод, лица подавшего возражение, об использовании репутации всемирно известного знака «ARMANI», не подтвержден фактическими данными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.10.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 481057.