

**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 13.03.2014, поданное компанией Джорджио Армани С.П.А., Милан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №454908, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011711719 с приоритетом от 15.04.2011 зарегистрирован 27.02.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №454908 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Арман», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из словесного элемента «ARMAN», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного шара. Знак выполнен в сером, белом, желтом, оранжевом, кирпичном цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 14.03.2014, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №454908 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией знаков по международным регистрациям №793692, №881497, №881498, №580752 со словесным элементом «ARMANI», в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение;
- оспариваемый товарный знак «ARMAN» полностью входит в знаки «ARMANI», принадлежащие 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 стандартной формы графического элемента в оспариваемом товарном знаке не оказывает решающего влияния на формирование различного зрительного впечатления при сравнении оспариваемого и противопоставленных знаков. Основную индивидуализирующую функцию оспариваемого товарного знака № 454908 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»;
- оспариваемый товарный знак, основным индивидуализирующим элементом которого является словесный элемент «ARMAN», сходный до степени смешения со словесным элементом «ARMANI», положенным в основу серии знаков Giorgio ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio, может восприниматься потребителем как один из входящих в эту серию знаков;
- товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации № 454908, являются однородными товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечне товаров международных регистраций №№ 793692, 881497, 580752 и 881498, принадлежащих лицу, подавшему возражение, поскольку они или совпадают, или соотносятся друг с другом как род – вид, а также имеют одно назначение;
- товарный знак «ARMANI», положенный в основу многочисленной серии всемирно известных товарных знаков лица, подавшего возражение, воспроизводит

оригинальную часть его фирменного наименования Giorgio ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio, а также фамилию его учредителя, всемирно известного итальянского дизайнера г-на Джорджио Армани. Лицо, подавшее возражение, входит в группу компаний Армани, начало которой было положено 24 июля 1975 года учреждением Giorgio ARMANI S.P.A., и ныне включающую в себя 22 компании по всему миру. Товарный знак «ARMANI» также воспроизводит оригинальную часть доменных имен armani.com и armani.ru, на которых расположен официальный сайт лица, подавшего возражение, зарегистрированных 20 февраля 1995 года и 28 февраля 2005 года, соответственно;

- 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;

- Giorgio ARMANI S.P.A. регулярно расширяет сферу своих интересов и в настоящее время товары и услуги под товарными знаками лица, подавшего возражение, наряду с одеждой, обувью, аксессуарами, ювелирными украшениями, включают в себя предметы интерьера, электроники, услуги отелей и др. Так, с 2007 года компания Giorgio ARMANI S.P.A. и южнокорейская компания Samsung Electronics Co. Ltd. запустили новый проект по совместному производству электроники под всемирно известными товарными знаками обоих производителей Giorgio Armani - Samsung. Предметы электроники из новой серии уже широко представлены на рынке Кореи, Европы и Российской Федерации, их ассортимент и модельный ряд обновляется и расширяется с каждым годом.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, представило сведения из Интернет ресурсов.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №454908 полностью в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения в установленном порядке, отзыв на возражение не представил и на заседание коллегии палаты по патентным спорам не явился.

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

Правовая база с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству №454908 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

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 состоит из словесного элемента «ARMAN», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного шара. Знак выполнен в сером, белом, желтом, оранжевом, кирпичном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] по международной регистрации №793692 представляет собой словесное обозначение «ARMANI», выполненное буквами

латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации №881497 представляет собой словесное обозначение «ARMANI PRIVĒ», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] по международной регистрации №881498 представляет собой словесное обозначение «GIORGIO ARMANI PRIVĒ», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] по международной регистрации №580752 представляет собой словесное обозначение «AX ARMANI EXCHANGE», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-4] представляют собой серию знаков, объединенных словесным элементом «ARMANI», принадлежащих одному правообладателю (Giorgio ARMANI S.P.A.).

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что в оспариваемый товарный знак входит словесный элемент «ARMAN», который не имеет ярко выраженных особенностей графического исполнения. В связи с чем, он является легко читаемым и не требует дополнительного домысливания при восприятии знака.

Анализ по фонетическому фактору сходства словесного элемента «ARMAN» оспариваемого товарного знака и словесного элемента «ARMANI» противопоставленных знаков [1-4] показал их сходство, что обусловлено полным вхождением обозначения «ARMAN» в обозначение «ARMANI».

Выполнение элементов «ARMAN» и «ARMANI» буквами латинского алфавита без какой-либо ярко выраженной художественной проработки влияет на близость их восприятия с точки зрения графики.

Что касается семантики исследуемых словесных элементов, то правообладатель не привел какую-либо аргументацию в пользу толкования слова «ARMAN»

(разъяснения не содержатся и в самом заявлении на регистрацию товарного знака), что исключает возможность оценки по словесному фактору сходства.

Анализ перечней сравниваемых знаков показал, что товары 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары 09 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-4], относятся к оборудованию для записи и воспроизведения информации и оборудованию электро- и радиотехническому, то есть являются идентичными или соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, один круг потребителей и условия сбыта.

Коллегией палаты по патентным спорам также принята к сведению информация, касающаяся известности обозначения «ARMANI» и доводы об осуществлении деятельности по совместному с «Samsung» проекту в области электроники с 2007 года. По мнению коллегии палаты по патентным спорам, данные обстоятельства усугубляют вероятность смешения знаков.

Таким образом, учитывая все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что оспариваемая регистрация №454908 комбинированного товарного знака со словесным элементом «ARMAN» произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 13.03.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №454908 недействительным полностью.**