

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, рассмотрела возражение от 03.03.2014, поданное компанией Giorgio ARMANI S.P.A., Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.11.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1113369, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации №1113369 с конвенционным приоритетом от 10.01.2012, зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 19.03.2012 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1113369 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки прямоугольной формы. В верхней части этикетки размещен растительный рисунок в виде стилизованного изображения цветов и листьев. В центральной части этикетки расположены словесные элементы «ARMANI code luna», выпаленные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в три строки. В нижней части этикетки находятся словесные элементы «GIORGIO ARMANI», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак выполнен в синем, сером, белом и черном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 29.11.2013 об отказе в предоставлении правовой

охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1113369 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1113369 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1113369 сходен до степени смешения с:

- знаком «La Luna» (международная регистрация №567828 с приоритетом от 28.02.1991) правовая охрана на территории Российской Федерации которому предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя COTY B.V., Oudeweg 147 NL-2031 CC Haarlem (NL);

- знаками «18 LA LUNE» (международные регистрации №995338 с конвенционным приоритетом от 01.10.2008, №979284 с конвенционным приоритетом от 31.01.2008) правовая охрана на территории Российской Федерации которым предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя Dolce & Gabbana Tredemarks S.r.l., Via Goldoni, 10, I-20129 VILANO (IT).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.03.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1113369 не является графически сходным до степени смешения с противопоставленными знаками, поскольку они производят разное общее зрительное впечатление за счет наличия в знаке по международной регистрации №1113369 изобразительных элементов, различного цветового сочетания и различного шрифтового исполнения;

- знак по международной регистрации №1113369 фонетически и семантически не сходен с противопоставленными знаками, поскольку имеют разное смысловое значение (серебро/луна, месяц), а также различные словесные элементы в своем составе (ARMANI code luna/ La Luna/18 LA LUNE);

- знак по международной регистрации №1113369 является продолжением серии «ARMANI code»: «ARMANI code pour femme»; «ARMANI code pour homme»; «ARMANI code sport»; «ARMANI code pour ultimate»;

- компания заявителя является одной из ведущих мировых компаний, которая производит модные товары и предметы роскоши и хорошо известна российскому потребителю, в связи с чем потребитель не будет смешивать товары, маркированные знаком по международной регистрации №1113369 и противопоставленными знаками.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1113369 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (10.01.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1113369 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 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 и 14.4.2.3 настоящих 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).

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

Знак по международной регистрации №1113369 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки прямоугольной формы. В верхней части этикетки размещен растительный рисунок в виде стилизованного изображения цветов и листьев. В центральной части этикетки расположены словесные элементы «ARMANI code luna», выпаленные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в три строки. В нижней части этикетки находятся словесные элементы «GIORGIO ARMANI», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на

территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1113369 испрашивается в синем, сером, белом и черном цветовом сочетании в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №567828 [1] является словесным «La Luna», выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №995338 [2] содержит цифровой элемент «18», под которым расположен словесный элемент «LA LUNE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №979284 [3] является комбинированным и представляет собой прямоугольник, в центральной части которого, находится цифровой элемент «18», под которым расположен словесный элемент «LA LUNE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1113369, и товары 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [1-3], либо совпадают, либо являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1113369 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное комбинированное представляет собой оригинальную композицию, выполненную в цвете, включающую изобразительные элементы в виде стилизованного изображения цветов и листьев.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки [1-3], представляют собой словесный элемент или комбинацию цифры и словесного элемента и

выполнены буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, в черно-белом цветовом сочетании.

В связи с изложенным, с точки зрения общего зрительного впечатления, заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе сходный словесный элемент «LUNA» и «LUNE». Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo») показал, что слово «LUNA» в переводе с английского на русский язык означает «геральдическое серебро, миф. Луна (богиня в римской мифологии)», а слово «LUNE» в переводе с французского языка означает - «луна, месяц», что свидетельствует о том, что сходные слова сравниваемых знаков различаются по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Кроме того, сравниваемые знаки помимо словесных элементов «LUNA» и «LUNE» имеют другие словесные элементы, а именно: «ARMANI CODE» и «GIORGIO ARMANI» (в заявленном обозначении), «18», «LA» в противопоставленных знаках [1-3], что обуславливает их различное звучание и смысловую окраску.

Учитывая проведенный анализ, коллегия палаты по патентным спорам установила, что знак по международной регистрации №1113369 не является сходным с противопоставленными знаками [1-3] ни по одному из критериев сходства комбинированных обозначений.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что знак по международной регистрации №1113369 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, основания для отказа в предоставлении ему охраны на территории Российской Федерации отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 03.03.2014, отменить решение Роспатента от 29.11.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской

Федерации знаку по международной регистрации №1113369 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.