

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 25.08.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007716454/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Городская Офтальмологическая Служба», Санкт-Петербург (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007716454/50 с приоритетом от 04.06.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 09 и услуг 35, 40, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, представляющее собой слово «АРМАТИ» и его транслитерацию «ARMATI», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в одну строку.

Роспатентом принято решение от 26.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007716454/50. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «АРМАТИ ARMATI» сходно до степени смешения со знаками, содержащими словесный элемент «ARMANI» по международным регистрациям № 881498, № 881497, № 846714, № 840478, № 834108, № 833734, № 813519, № 793692, № 782614,

№ 772358, № 743290, № 739506, № 542969, № 536698, № 502877, № 502876 в отношении однородных товаров/услуг по фонетическому фактору сходства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.08.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 26.05.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- производя сравнительный анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков «ARMANI», экспертиза не учла, что слово «ARMANI» является всемирно известным брендом, воспроизводящим фамилию всемирно известного дизайнера Джорджио Армани (Giorgio Armani);

- продукция, маркированная знаками «ARMANI», реализуется в ста странах мира, в том числе и в России;

- благодаря известности бренда «ARMANI» противопоставленные обозначения воспринимаются не как некое фантазийное слово, а как фамилия известного человека, а именно дизайнера Джорджио Армани;

- известность указанного бренда столь велика, что невозможно представить, что противопоставленные знаки, содержащие слово «ARMANI», можно смешать с каким-либо иным сходным по фонетике обозначением;

- круг потребителей товаров/услуг заявителя отличается от круга потребителей товаров/услуг, указанных в перечнях противопоставленных знаков;

- обозначением «ARMANI» маркируются дорогие товары и предметы роскоши, продающиеся в специализированных магазинах;

- товары/услуги заявителя имеют преимущественно медицинское назначение и предлагаются к реализации в аптеках;

- товары/услуги, реализуемые/оказываемые заявителем и правообладателем противопоставленных знаков, имеют разный круг потребителей, условия сбыта, принадлежат к разным секторам рынка, что исключает возможность их смешения в гражданском обороте;

- ни одному из противопоставленных знаков не предоставлена правовая охрана в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для чистки контактных линз; растворы для контактных линз; препараты фармацевтические офтальмологические», услуг 40 класса МКТУ «обработка оптических стекол; шлифование оптических стекол»;

- ни одна из позиций, указанных в перечнях противопоставленных знаков, не является однородной товарам 09 класса МКТУ «линзы контактные; футляры для контактных линз; футляры для пенсне; шнурки для пенсне» и услугам 44 класса МКТУ «услуги оптиков».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак «АРМАТИ АРМАТИ» в полном объеме.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (04.06.2007) поступления заявки № 2007716454/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 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 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 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 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.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению «АРМАТИ АРМАТИ» испрашивается в отношении товаров 05, 09 и услуг 35, 40, 44 классов МКТУ. Решением Роспатента от 26.05.2009 заявленному обозначению было отказано в регистрации на основании существования сходных до степени смешения знаков со словесным элементом «ARMANI».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Владельцем противопоставленных знаков по международным регистрациям № 881498, № 881497, № 846714, № 840478, № 834108, № 833734, № 813519, № 793692, № 782614, № 772358, № 743290, № 739506, № 542969, № 536698, № 502877, № 502876 является одного и то же лицо, а именно компания Giorgio ARMANI S.P.A., Швейцария. В упомянутых знаках основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «ARMANI», поскольку он легче запоминаются и именно на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителей. Таким образом, указанные противопоставленные знаки представляют собой серию знаков, объединенную словесным элементом «ARMANI».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков свидетельствует об их сходстве на основании нижеследующего.

Фонетическое сходство заявленного обозначения «АРМАТИ АРМАТИ» и словесного элемента «ARMANI» противопоставленных знаков обуславливается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близостью звуков, составляющих обозначения; расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличием совпадающих слогов

и их расположением; близостью состава гласных и согласных звуков; числом слогов в обозначениях; ударением; местом совпадающих звукоочетаний в составе обозначений, что справедливо было указано в решении Роспатента от 26.05.2009. Таким образом, сравниваемые словесные элементы отличаются только одним согласным звуком в конце слова. Однако данное отличие не обеспечивает качественно разное звучание слов сопоставляемых обозначений, что свидетельствует об их фонетическом сходстве, которое позволяет сделать вывод о вероятности смешения.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слова «АРМАТИ», «ARMATI» и «ARMANI» не являются лексическими единицами ни в одном языке, то есть являются вымышленными. Указанное не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

В ситуации, когда у словесного элемента отсутствует смысловое значение, решающим становится его фонетическое звучание, поскольку именно в результате произношения слова оно запоминается потребителем, тогда как его внешний вид требует более детального осмысления.

Графические отличия сравниваемых комбинированных обозначений носят второстепенный характер, ввиду превалирования в данном случае фонетического критерия.

Таким образом, заявленное обозначение «АРМАТИ АРМАТИ» и противопоставленные знаки со словесным элементом «ARMANI» являются сходными, несмотря на их отдельные отличия, поскольку ассоциируются в целом.

Что касается однородности товаров/услуг, указанных в перечне заявки № 2007716454/50 и в перечнях противопоставленных знаков, необходимо отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях международных регистраций № 881498, № 881497, № 846714, № 840478, № 813519, № 793692, № 782614, № 772358, № 743290, № 739506, представляют собой услуги, связанные с рекламной деятельностью и маркетингом. Указанные услуги являются однородными услугам 35 класса МКТУ, приведенным в перечне заявки № 2007716454/50, так как имеют одно назначения, круг потребителей и преследуют одну и ту же цель – успешный сбыт товара.

Услуги 44 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны услугам 44 класса МКТУ «медицинские услуги», приведенным в перечне знака по международной регистрации № 833734, так как соотносятся друг с другом как род/вид.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что перечень товаров/услуг заявки № 2007716454/50 представляет собой все необходимое для ухода за глазами человека – очки, линзы, приспособления и услуги по уходу за очками и линзами, футляры для их хранения. Вместе с тем противопоставленным знакам по международным регистрациям № 542969, № 536698 предоставлена правовая охрана, в том числе, в отношении товаров: очки и их принадлежности, линзы, солнцезащитные очки. Таким образом, заявленные товары/услуги совпадают, или являются однородными или связаны с товарами 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам.

Довод заявителя о том, что известность Джорджио Армани исключает возможность смешения знаков, признан неубедительным, поскольку коллегия Палаты по патентным спорам исходит из того, что в данном случае наблюдается использование репутации чужой фамилии, зарекомендовавшей себя в отношении предметов одежды и аксессуаров к ней.

Установленные коллегией Палаты по патентным спорам сходство знаков и однородность товаров свидетельствуют о том, что обозначение «АРМАТИ

ARMATI» по заявке № 2007716454/50 является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Что касается ходатайства заявителя, поступившего до даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 25.08.2009, содержащего просьбу о переносе заседания, обоснованную болезнью патентного поверенного, представляющего интересы заявителя, необходимо отметить, что в удовлетворении указанного ходатайства было отказано, ввиду его необоснованности.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 26.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007716454/50 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 25.08.2009, оставить в силе решение Роспатента от 26.05.2009.