

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее - Правила), рассмотрела возражение от 20.02.2006, поданное компанией Гуччио Гуччи С.п.А., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 832340 комбинированного знака «GA», при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации № 832340 была предоставлена 25.06.2004 в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне. Правообладателем знака по международной регистрации № 832340 является компания Г. А. Модефайн С.А. Швейцария (далее – правообладатель).

Оспариваемый знак по международной регистрации № 832340 является комбинированным обозначением, состоящим из сочетания букв «GA», выполненных жирным шрифтом и исполненных по внешнему контуру в виде утолщенной линии окружности.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.02.2006 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 832340 комбинированного знака «GA», поскольку по мнению лица, подавшего возражение, она противоречит положениям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит международная регистрация № 567931 от 26.03.1991, правовая охрана которой далее предоставлена на территории Российской Федерации для товаров 03, 09, 14, 16, 18, 24, 25 и 35 классов МКТУ, являющихся тождественными товарам, указанным в перечне международной регистрации № 832340;

- оба сравниваемых знака по международным регистрациям являются изобразительными обозначениями и по основным факторам изобразительного сходства обозначений, регламентированным пунктом 14.4.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее-Правила), являются сходными;

- первое впечатление от сравнения обозначений свидетельствует о наличии между ними сходства до степени смешения;

- внешняя форма сравниваемых знаков сходна, так как представляет окружность, разделенную по центру вертикальной осью, при этом в обоих знаках контур круга, образующий внутреннюю линию окружности имеет по 2 абсолютно симметрично расположенных разрыва. Также в обоих знаках вертикальная ось имеет разрыв строго в центре окружностей. Единственным незначительным расхождением во внешней форме знаков является наличие разрывов также и во внешней линии окружности в регистрации № 832340;

- расположение элементов в противопоставленных знаках, а также вышеописанные особенности внешней формы, явившиеся результатом их расположения, свидетельствуют о наличии в них симметрии;

- в обоих знаках совпадает стилизованный характер изображений и черно-белая цветовая гамма.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны международной регистрации № 801835 на территории Российской Федерации полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил на заседание коллегии Палаты по патентным спорам отзыв № 91659, в котором сообщил о несогласии с доводами возражения и изложил просьбу о принятии решения об отказе в его удовлетворении, отметив следующее:

- внешняя форма оспариваемого знака представляет собой комбинацию из выполненных стилизованным шрифтом латинских букв «G» и «A», которые не образуют собой геометрическую фигуру окружности и не имеют соответствующей вертикальной оси. Противопоставленный знак имеет не традиционное и общепринятое для буквы положение, удобное для чтения и в целом воспринимается как узор из двух полукругов, а не как две буквы G в окружности. Указанное обуславливает отсутствие сходства внешней формы;

- противопоставленный знак является центрально симметричным (центром симметрии является точка, совпадающая с центром внешней окружности, в которую заключены буквы «G»), оспариваемый знак не имеет симметрии, поскольку состоит из неконгруэнтных букв «G» и «A», так как при их наложении одна на другую невозможно совместить друг с другом линии;

- в возражении отсутствует анализ смыслового критерия сходства изобразительных обозначений, который должен учитываться в данном случае. Оба знака представляют собой сочетания первых букв известных фамилии и имени дизайнеров – основателей компаний, являющихся владельцами знаков: знак № 567931 «GG» - Guccio Gucci, а знак № 832340 «GA» - «Giorgio Armani». При этом сочетание букв «GA» входит в фирменное наименование владельца оспариваемой международной регистрации, являющегося одним из известных в мире домов моды;

- в сравниваемых знаках используется разный характер изображений, разная толщина букв и вид шрифта, а дополнительный изобразительный элемент в виде окружности в знаке № 567931 усиливает различие знаков в целом;

- выполнение знаков в одинаковой черно-белой цветовой гамме не может повлиять на вывод об отсутствии сходства знаков в целом;

- международная регистрация № 832340 была впервые использована в 2003 году для товаров 03 класса МКТУ (косметика), 09 МКТУ класса (солнцезащитные очки) и 25 класса МКТУ (аксессуары для одежды), а затем использование осуществляется во многих странах мира и обозначение охраняется в качестве товарного знака в более чем 30 странах мира, в большинстве которых оспариваемая и противопоставленная международная регистрация сосуществуют длительное время.

К отзыву приложены следующие материалы:

- Толковый словарь русского языка под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1996 г. стр. 567 на 2 л. [1];

- Толковый словарь русского языка под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1996 г. стр. 706 на 2 л. [2];

- Сведения из сети интернет о доме моды «Giorgio Armani» на 2 л. [3];

- аффидевит компании GA Modefine S.A. с переводом на русский язык с приложениями на 317 л. [4].

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии к материалам возражения были приобщены следующие материалы:

- сведения о международных регистрациях №№ 832340, 567931 с переводом перечней товаров на 19 л. [5];

- сведения из сети интернет о магазинах Gucci на 32 л. [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении 20.02.2006, неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 25.06.2004 международной регистрации № 832340 правовая база для оценки охраноспособности знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с требованиями пункта 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил при установлении сходства изобразительных элементов комбинированных обозначений принимается во внимание 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 учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 [1] представляет собой комбинацию из выполненных утолщенным шрифтом латинских букв «G» и «A», расположенных друг против друга и в месте их соединения образующих по контуру круговую форму.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение в виде окружности, в которую вписаны прямое и перевернутое изображение заглавной буквы латинского алфавита «G». Все графические элементы композиции выполнены тонкой линией.

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При исследовании положения словесного или изобразительного элементов в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, когда он занимает центральное место, с которого начинается осмотр объекта, или выделено в цвете на фоне всей композиции).

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знака показал следующее. Сравнимые товарные знаки не имеют смыслового значения и соответственно отсутствуют основания для вывода об их смысловом подобии. Товарные знаки [1] и [2] содержат совпадающую букву «G». Однако в оспариваемом товарном знаке буква «G» вписана в окружность в симметричном зеркальном изображении по контуру окружности и не имеет своеобразной графики. В противопоставленном знаке используется не перевернутое, а прямое изображение буквы «A», причем правая сторона контура буквы в сочетании с буквой «G» образует линию окружности, прерывающуюся в местах соединения букв, выделяющихся за счет жирной графической проработки линий. Принимая во внимание нехарактерный для обычного написания разворот букв в противопоставленном знаке, разный характер линий, наличие симметрии и

асимметрии, противопоставленный и оспариваемый знаки производят различное общее зрительное впечатление. Оспариваемый товарный знак представляет собой сложную композицию, которая по общему восприятию отличается от восприятия, создаваемого товарным знаком [2].

Согласно проведенному сравнительному анализу, оспариваемый товарный знак по международной регистрации №785336, не является сходным до степени смешения с товарным знаком [1] и обладает необходимыми свойствами, позволяющими индивидуализировать товары производителя. При этом Палатой по патентным спорам учитывается то, что товары, производимые компанией Guccio Gucci, и лицом, подавшим возражение, относятся к категории дорогостоящих товаров и продаются в специализированных бутиках (торговых точках). Потребители при выборе этих товаров очень внимательны, поскольку речь идет о моде и имидже человека, и, следовательно, нет оснований для вывода о возможном смешении производителей товаров, маркированных сравниваемыми знаками.

Поскольку сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения, анализ однородности товаров не является необходимым.

При отсутствии оснований считать, что оспариваемая регистрация противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, следует признать правомерным предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 832340.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 20.02.2006 и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 832340.