

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.09.2022, поданное GIORGIO ARMANI S.P.A., Италия, Милан (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 22.11.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1567920, при этом установлено следующее.


Международная регистрация знака с приоритетом от 30.09.2020 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1567920 на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1567920 представляет собой словесное обозначение «GIORGIO ARMANI
la Prima», состоящее из словесных элементов «GIORGIO

ARMANI», выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и словесных элементов «la Prima», выполненных буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Словесные элементы выполнены в две строки.

Согласно решению Роспатента от 22.11.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1567920 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1567920 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- знаком «*La prima* » по международной регистрации №1544525, с приоритетом от 08.11.2004 в отношении товаров 18 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 18 класса МКТУ [1];

- товарным знаком  по свидетельству №680702, с приоритетом от 15.01.2018 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 10, 25 классов МКТУ [2].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом и семантическом сходстве их словесных элементов «la Prima»/«Laprima»/«PRIMA».

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №1544525 досрочно прекращена в отношении товаров 18 класса МКТУ;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №680702 досрочно прекращена в отношении товаров 09, 18, 25 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 22.11.2021 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (30.09.2020) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.


Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации №1567920 представляет собой словесное обозначение «*GIORGIO ARMANI* *Prima*», состоящее из словесных элементов «GIORGIO ARMANI», выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и словесных элементов «*la Prima*», выполненных буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Словесные элементы выполнены в две строки. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным «*La prima* », состоящим из словесного элемента «*La prima*» выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованной короны. Правовая охрана предоставлена в золотисто-желтом цветовом сочетании в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным



«PRIMA», состоящим из прямоугольника, на фоне которого расположены словесные элементы: «PRIMA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, «Bags & Accessories», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1567920 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1, 2]

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

Правовая охрана противопоставленного знака [1] не действует на территории Российской Федерации, поскольку решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.06.2021 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1544525.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] досрочно прекращена в отношении всех товаров 09, 18, 25 классов МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2023 года по делу № СИП-855/2022.

В этой связи основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1567920 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.09.2022, отменить решение Роспатента от 22.11.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1567920 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.