

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 12.03.2021, поданное компанией GIORGIO ARMANI S.P.A. , Италия, Милан (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 15.12.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1496482, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 24.05.2019 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1496482 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1496482 представляет собой


THE
YULONG

словесное обозначение «ARMANI / PRIVE», состоящее из словесных элементов «THE YULONG ARMANI / PRIVE», выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, расположенных в три строки.


Согласно решению Роспатента от 15.12.2020 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1496482 в отношении товаров 03 класса 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 №1496482 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:



- товарным знаком «  » по свидетельству №714549, с приоритетом от 19.10.2018 в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [1];



- товарным знаком «  » по свидетельству №678005, с приоритетом от 01.11.2017 в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [2].

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

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками ни по фонетическому, ни по семантическому, ни по графическому признакам сходства;

- доминирующим элементом противопоставленного товарного знака 1 с точки зрения графики является изображение дракона на фоне геральдического щита. Данный элемент является оригинальным и ярким, занимает наибольшую площадь в обозначении (около 90%), способен хорошо запоминаться потребителю и индивидуализировать товары и услуги правообладателя, тогда как заявленное обозначение является словесным, следовательно, можно сделать вывод, что в целом сравниваемые товарные знаки не являются сходными по графическому критерию;

- заявленный международный товарный знак выполнен в три строки. Первая и вторая строки включают по одному слову, третья строка включает два слова, разделенные символом «/». Подобное выполнение сравниваемых обозначений обуславливает то, что словесные элементы читаются потребителем сверху вниз. При этом строки в заявленном международном товарном знаке выполнены с выравниванием по центру, вследствие чего товарный знак зрительно имеет форму треугольника;

- оригинальное выполнение заявленного обозначения влияет на отличие его от противопоставленных товарных знаков;

- принимая во внимание разную фонетическую длину сравниваемых обозначений, а также наличие в заявленном обозначении словесных элементов, не имеющих пересечения со словесными элементами противопоставленных товарных знаков, следует прийти к выводу о низкой степени сходства сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства;

- заявленное обозначение используется для индивидуализации одноименного парфюма «The Yulong - новый аромат роскошной коллекции Les Eaux, воспевающей красоту чудес природы. Композиция построена на удивительном контрасте черного и зеленого чая, приглашающем прогуляться по высокогорным чайным плантациям и насладиться великолепием гор Юйлун - родиной одного из самых прекрасных сортов черного чая»;

- элемент «ТНÉ» заявленного обозначения имеет следующие варианты семантики 1) является словом французского языка и может быть переведен на русский язык как «чай», «чаепитие»; 2) элемент без диакритического знака представляет собой словарное слово английского языка «The» - определенный артикль, который может быть переведен на русский язык как «этот», «тот самый» и т.п.;

- словесный элемент «YULONG» представляет собой слово китайского языка и имеет следующие варианты семантики: 1) Yùlong (Юлонг) - сочетание иероглифов, которое может быть переведено на русский язык как «нефритовый дракон»; 2) Yùlong Hé (Юйлун) - река, протекающая в области Яншо, Китай; 3) Yùlongxué shân (Юйлунсюэшань) - горный массив, расположенный на территории Юйлун-Насиского автономного уезда городского округа Лицзян провинции Юньнань, Китай;

- таким образом, словесный элемент «ТНÉ YULONG» является полисемантическим и может порождать у потребителя разные ассоциации. Так, рассматриваемый элемент может быть интерпретирован как «чаепитие дракона» или «этот дракон»;

- словесный элемент «ТНÉ YULONG» также может быть воспринят в значении «чай из местности реки Юйлун» или «чай из местности горного массива Юйлунсюэшань»;

- подавляющее большинство российских потребителей не владеет китайским языком. Такие потребители воспримут словесный элемент «YULONG» без привязки к какому-либо из возможных смысловых значений, как несловарное (вымышленное) слово, а элемент «ТНÉ YULONG» в целом - как не имеющее какой-либо конкретной семантики;

- в свою очередь, словесный элемент «ARMANI» в заявленном обозначении представляет собой несловарное слово, которое является итальянской фамилией заявителя, воспроизводит часть фирменного наименования заявителя и объединяет серию товарных знаков заявителя, охраняемых, в том числе, на территории Российской Федерации;

- именно элемент «ARMANI» является наиболее сильным элементом заявленного обозначения с точки зрения семантики. Он обладает высокой степенью различительной способности и известностью среди потребителей, прямо указывает на заявителя как на производителя товаров, маркированных заявленным обозначением, и ассоциируется у потребителя с одноименным брендом одежды и обуви, аксессуаров, парфюмерии;

- словесный элемент «PRIVE» в заявленном обозначении не является словарным словом какого-либо языка и не имеет какой-либо конкретной семантики;

- обозначение «ARMANI/PRIVE» используется заявителем для индивидуализации одной из линеек парфюмерной продукции, которая включает в себя как более ранние коллекции женских и мужских ароматов: «La Collection», «La Collection Des Mille Et Une Nuits», «La Collection Des Terres Précieuses», так и новую коллекцию «Les Eaux», в которую и входит аромат под названием «THÉ YULONG»;

- в свою очередь, семантика словесного элемента «YULONK» неизвестна, поиск слова «YULONK» в различных онлайн-словарях, онлайн-переводчиках и поисковых системах не выявил возможных вариантов его перевода на русский язык. Таким образом, потребителями данный элемент будет воспринят как вымышленное слово;

- изобразительный элемент противопоставленного товарного знака по свидетельству №714549 формирует ассоциации со средневековой геральдикой и может быть интерпретирован как государственный или фамильный герб. В подобном контексте словесный элемент «YULONK» может восприниматься как указание на фамилию, которой соответствующий герб принадлежит;

- поиск словесного элемента «Yalong» противопоставленного товарного знака по свидетельству №678005 в онлайн-словарях и онлайн-переводчиках не выявил возможных вариантов его перевода на русский язык. Однако поиск в системах «Яндекс» и «Google» выявил, что слово «Yalong»

(Ялонг) представляет собой название залива Ялунвань или Ялонг Бэй, находящегося в провинции Хайнань, Китай. Можно сделать вывод, что большинством российских потребителей слово будет воспринято как вымышленное, тогда как небольшая часть потребителей, знающих географию Китая, посетивших Китай, может воспринять слово как указание на название географического объекта;

- изобразительный элемент противопоставленного товарного знака по свидетельству №678005 в виде изогнутой ленты не имеет конкретной семантики в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- таким образом, можно сделать вывод, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения ни по одному из критериев сходства. В целом сравниваемые товарные знаки формируют у потребителя разное общее впечатление;

- анализируемые товарные знаки обладают достаточно высокой степенью различительной способности, каждый - за счет собственных доминирующих элементов и особенностей исполнения: заявленное обозначение - за счет уникального сочетания слов разных языков, имеющих разные варианты семантики, выполнения элементов в форме треугольника, а также элемента «ARMANI»; противопоставленный товарный знак по свидетельству №714549 - за счет оригинального изобразительного элемента в виде стилизованного дракона на фоне геральдического щита; противопоставленный товарный знак по свидетельству №678005 - за счет выполнения словесного элемента оригинальным запоминающимся шрифтом с одновременным указанием на компанию-правообладателя;

- поиск в сети Интернет позволил заявителю установить, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №678005 используется для индивидуализации канцелярских товаров. Сведений о фактическом использовании противопоставленного товарного знака по свидетельству №714549 заявителю не удалось обнаружить;

- таким образом, сравниваемые товарные знаки обладают высокой степенью различительной способности, не содержат элементов, способных ввести потребителя в заблуждение, и используются правообладателями в отношении неоднородных товаров. У потребителя не возникнет представления о принадлежности товарных знаков одному и тому же предприятию, что свидетельствует об отсутствии вероятности их смешения;

- как было отмечено выше, заявитель производит и активно вводит в гражданский оборот коллекцию парфюмов «Les Baux», в которую входит и аромат, индивидуализированный заявленным обозначением;

- названия всех ароматов из указанной коллекции построены по одному и тому же принципу: соединение двух слов из разных языков (французского, итальянского, английского, китайского и др.), которые сами по себе являются полисемантическими, а в сочетании имеют еще большее количество смысловых оттенков;

- названия ароматов, среди прочего, зарегистрированы в качестве товарных знаков Международным Бюро ВОИС. На территории Российской Федерации всем соответствующим товарным знакам уже предоставлена правовая охрана.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 15.12.2020 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (24.05.2019) 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 №1496482 представляет собой

THE
YULONG

словесное обозначение «ARMANI / PRIVE», состоящее из словесных элементов «THE YULONG ARMANI / PRIVE», выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, расположенных в три строки. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным




«», состоящим из стилизованного изображения щита, на фоне которого помещен словесный элемент «YULONG», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита полукругом. Под словесным элементом расположено стилизованное изображение дракона и звезд. По боковым частям щита расположены стилизованные изображения

колосьев. Знак выполнен в черном, сером, светло-сером, желтом, темно-желтом, бежевом, светло-бежевом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным



«», состоящим из словесного элемента «Yalong», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения ленты. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1496482 в отношении в отношении товаров 03 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1, 2].

Коллегия обращает внимание на то, что согласно правоприменительной практике, изложенной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при оценке сходства товарного знака и обозначения учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Коллегия отмечает, что в заявленном обозначении именно словесный элемент «YULONG» является основным (индивидуализирующим) элементом

в рассматриваемой композиции, поскольку заявленное обозначение читается сверху вниз, и словесный элемент «YULONG» является центральным элементом композиции, при этом он выполнен более крупным шрифтом, по сравнению со словесными элементами «ARMANI», «PRIVE». Таким образом, внимание потребителей падает именно на данный словесный элемент.

Помимо этого, словесные элементы «THE YULONG ARMANI / PRIVE» заявленного обозначения не образуют словосочетаний.

Кроме того, при оценке сходства словесных и комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учётом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нём акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. При сходстве хотя бы по одному из критериев обозначения могут быть признаны сходными до степени смешения.

Таким образом, анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «YULONG»/«YULONK»/«Yalong», что обусловлено тождеством начальных частей «YU-»/«YU-» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1]; сходством начальных частей «YU-»/«Ya-» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2]; сходством средних и конечных частей «-LONG»/«-LONK» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1]; тождеством средних и конечных частей «-LONG»/«-long» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], за счет совпадения и сходства состава гласных и

согласных звуков, а также одинаковым расположением по отношению друг к другу согласных и гласных звуков.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Довод заявителя о том, что словесный элемент «YULONG» заявленного обозначения имеет различные варианты перевода с китайского языка на русский язык, не может быть принят во внимание, поскольку крайне малое количество российских потребителей владеет китайским языком. С высокой долей вероятности подавляющее большинство российских граждан будут воспринимать словесный элемент «YULONG» заявленного обозначения в качестве фантазийного слова.

Кроме того, анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы «YULONK» противопоставленного товарного знака [1] и «Yalong» противопоставленного товарного знака [2] отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] не приводит к сложности их прочтения, поскольку изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данных обозначений.

Относительно довода заявителя о том, что словесные элементы «THE ARMANI / PRIVE» играют существенную роль в рассматриваемом обозначении, коллегия отмечает следующее.

Как было указано выше, заявленное обозначение композиционно выполнено таким образом, что словесный элемент «YULONG» занимает доминирующее положение, поскольку выполнен более крупным размером шрифта по сравнению со словесными элементами «ARMANI / PRIVE», а словесный элемент «THE» также не играет существенной роли при

восприятию обозначения российскими потребителями, поскольку ассоциируется с определенным артиклем английского языка (см. <https://www.translate.ru>) и лишь определяет слово «YULONG». Кроме того, элемент «YULONG» расположен на отдельной строке, занимает центральное положение в знаке и композиционно не связан с другими элементами.

Таким образом, словесный элемент «YULONG» является основным индивидуализирующим элементом обозначения.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ «Perfumes; eaux de toilette» («парфюм; туалетная вода») заявленного обозначения являются однородными с товарами 03 класса МКТУ «изделия парфюмерные; масла для парфюмерии» противопоставленного знака [1], товарами 03 класса МКТУ «амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; вещества ароматические для отдушивания белья; вода ароматическая; вода туалетная; духи; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; масла для парфюмерии; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии; основы для цветочных духов; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окулирования ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция мятная [эфирное масло]» противопоставленного знака [2], поскольку относятся к одному виду товаров – парфюмерные изделия, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Помимо сказанного, коллегия отмечает, что высокая степень однородности товаров, заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] усиливает вероятность смешения сравниваемых обозначений.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] в отношении однородных товаров, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно приведенных в возражении примеров регистрации, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Довод о том, что заявитель – это известная во всем мире компания, которая ведет хозяйственную деятельность отличную от деятельности правообладателей противопоставленных товарных знаков [1, 2], является неубедительным, поскольку не является причиной для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 15.12.2020.