

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.02.2017 возражение, поданное по поручению компании Consitex SA, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137879.



Международная регистрация №1137879 знака «  » произведена Международным Бюро ВОИС 25.09.2012 с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 24.02.2015 на имя заявителя (Consitex SA, Via Ligornetto 13, CH-6855 Stabio (Suisse)) в отношении товаров 03, 14, 16, 18 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 28.11.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137879 в отношении всех заявленных товаров 03, 14, 18 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение



«**»** является сходным до степени смешения со знаком «**SMOG**» (международная регистрация №994062 с конвенционным приоритетом от 16.04.2008), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 03, 14, 18 классов МКТУ на имя New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG Russeer Weg 101-103 24109 Kiel (DE).



Противопоставленные ранее знаки «**»** по международной регистрации



№770972 и «**»** по международной регистрации №917640 более не учитываются в связи с наличием письма-согласия от их правообладателя.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- вопрос предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1131793, являющемуся центральным элементом знака по международной регистрации №1137879, уже рассматривался Роспатентом, при этом знак по международной регистрации №1131793 был признан несходным с противопоставленным знаком по международной регистрации №994062;

- основными индивидуализирующими элементами в заявлении обозначении и противопоставленном знаке по международной регистрации №994062 являются словесные элементы «**ERMENEGILDO ZEGNA**» и «**SMOG**», а также буквы «**E**», «**Z**», при этом они не обладают ни звуковым, ни графическим, ни смысловым сходством;

- при этом «**ERMENEGILDO ZEGNA**» является известным итальянским брендом, специализирующимся на мужской одежде, относящимся к люксовому сегменту рынка;

- заявитель является правообладателем серии знаков со словесным элементом «**ERMENEGILDO ZEGNA**»;

- входящие в состав заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №994062 изображения льва не являются оригинальными, т.к. в различных вариациях часто используются в составе товарных знаков и гербов многих стран, что ослабляет их различительную способность;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №994062 обладают различным композиционным построением и производят разное зрительное впечатление, что подтверждается ранее принятым решением Роспатента от 30.03.2015 в отношении знака заявителя по международной регистрации №1131793.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1137879 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующих документов:

- Копия письма-согласия от правообладателя знаков по международным регистрациям №770972 и №917640;
- История бренда «ERMENEGILDO ZEGNA»;
- Международные регистрации товарных знаков «ERMENEGILDO ZEGNA», правовая охрана которым предоставлена в Российской Федерации на имя заявителя;
- Решение Роспатента от 30.03.2015 по международной регистрации №1131793.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (24.02.2015) территориального расширения знака по международной регистрации №1137879 на Российскую Федерацию правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003,

зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными 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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала,

из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Знак « **ERMENEGILDO ZEGNA** » по международной регистрации №1137879 с приоритетом от 24.02.2015 является комбинированным, состоит из нескольких окружностей разного диаметра. В верхней части между двух окружностей размещен словесный элемент «**ERMENEGILDO ZEGNA**», в нижней части – пять шестиконечных звезд, похожих на кириллическую букву «Ж». В центральной части знака на фоне окружности меньшего диаметра расположено стилизованное изображение герба, разделенного по горизонтали на две части. В верхней части герба находятся буквы «E» и «Z», между которыми размещено стилизованное изображение восьмиконечной звезды, а в нижней части щита - стилизованное изображение геральдического льва.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137879 было основано на наличии знака по международной регистрации №994062, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении товаров 03, 14, 18 классов МКТУ.



Знак « **SMOG** » по международной регистрации №994062 с конвенционным приоритетом от 16.04.2008 представляет собой стилизованное изображение геральдического льва, стоящего на задних ногах, под которым расположено словесное обозначение «**SMOG**», выполненное оригинальным шрифтом латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении товаров 03, 14, 18 классов МКТУ.

Товары 03, 14, 18 классов МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными по виду, роду, назначению, кругу потребителей и условиям сбыта, что заявителем не оспаривается.



Сравнительный анализ заявленного обозначения «» и



противопоставленного знака «» показал, что сравниваемые обозначения содержат в своем составе стилизованные изображения геральдического льва, стоящего на задних лапах. Вместе с тем, наличие в составе сравниваемых обозначений указанных изобразительных элементов не приводит к выводу об их сходстве в целом.

Так, сравниваемые знаки производят разное зрительное впечатление на потребителя, поскольку отличаются композиционным построением и характеризуются наличием разных словесных элементов - «ERMENEGILDO ZEGNA» и «SMOG», выполняющих основную индивидуализирующую функцию. При этом элемент «ERMENEGILDO ZEGNA», представляющий собой имя и фамилию основателя компании по производству мужской одежды и аксессуаров класса люкс,ложен в основу ряда товарных знаков, принадлежащих заявителю и получивших правовую охрану на территории Российской Федерации (в частности,



знак «» с приоритетом от 08.02.1952, знак «» по международной регистрации №837861 с конвенционным приоритетом от 04.08.2004, знак «**ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA**» по международной регистрации №797021 с конвенционным приоритетом от 04.09.2005, знак «**ERMENEGILDO ZEGNA**» по международной регистрации №1015273 с конвенционным приоритетом от 08.07.2009, знак «**ERMENEGILDO ZEGNA**» по международной регистрации №778418 с конвенционным приоритетом



от 10.01.2002, знак «» по международной регистрации №814787 с конвенционным приоритетом от 01.10.2003).

Кроме того, в состав заявленного обозначения входят выполняющие индивидуализирующую функцию буквенные элементы «E» и «Z», представляющие инициалы от имени и фамилии «ERMENEGILDO ZEGNA», входящие в состав знака



«**E * Z**» по международной регистрации №1131793 с конвенционным приоритетом от 07.09.2012, которому также предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Что касается изображения геральдического льва, присутствующего в сравниваемых знаках, то этот элемент в том или ином виде часто используется в составе разных товарных знаков и гербов, в том числе таких стран как Швейцария, Австрия, Германия, Шотландия и др., что в некоторой степени ослабило его различительную способность и не позволяет признать его доминирующим в сравниваемых знаках.

Таким образом, установленное отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака до степени смешения в отношении однородных товаров, наличие более ранней международной регистрации №1131793 на имя заявителя, включающей спорное обозначение, а также длительность существования заявленного обозначения и, как следствие, его известность среди потребителей соответствующей продукции, позволили коллегии признать знак по международной регистрации №1137879 соответствующим требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2017, отменить решение Роспатента от 28.11.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137879 в отношении заявленных товаров 03, 14, 16, 18 классов МКТУ.