

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 08.07.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 17.04.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007718733/50, поданное компанией Серджио Армано, ВИА Л.МАНАРА, 13, 20122 МИЛАН, ИТАЛИЯ, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007718733/50 с приоритетом от 22.06.2007 заявлено на имя КОНЦЕПТ ПРОДУИТ, Сп. Зед. о.о., 61-625, Польша, Познань, ул. Хавеланска, 1, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой фантазийное словесное обозначение «SERGIO ARMANO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В русской транслитерации - «СЕРГИО АРМАНО».

В процессе проведения экспертизы была произведена уступка права на заявку, вследствие которой заявителем по заявке стала компания – Серджио Армано, ВИА Л.МАНАРА, 13, 20122 МИЛАН, ИТАЛИЯ (далее – Заявитель).

Решением Роспатента от 17.04.2008 заявленному обозначению отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в заявке. При подготовке заключения экспертиза руководствовалась положениями пункта 3 статьи 1483 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с блоком (серией) ранее зарегистрированных товарных знаков со словесными элементами «GIORGIO ARMANI», «ARMANI»

правообладателем которых является компания GA MODEFINE S.A., Via Penate 4 CH-6850 Mendrisio (Швейцария).

В частности, в заключении экспертизы перечислен ряд знаков, охраняемых на территории Российской Федерации согласно международным регистрациям №№ 881497; 862342; 854046; 850846; 839280; 834108; 805306; 796704; 782614; 758050; 739506; 739282; 702387; 542969; 536698, 522094, 881498, 833734, 522094, 502876, 437479. Правообладателем указанных знаков является компания GA MODEFINE S.A., Via Penate 4 CH-6850 Mendrisio.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.07.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 17.04.2008 по следующим причинам:

- визуальное отличие сопоставляемых обозначений обусловлено тем, что заявленное обозначение является словесным, а противопоставляемые знаки являются либо комбинированными и/или выполненными оригинальным шрифтом (международные регистрации №№ 862342, 850846, 834108, 805306, 796704, 782614, 758050, 739506, 542969, 536698, 502876), либо помимо указанных элементов знаки включают также дополнительные словесные элементы (м.р. №№ 881498, 881497, 854046, 839280, 739282, 702387).

- ассоциативный ряд, вызываемый сравниваемыми обозначениями, различен. Заявленное обозначение будет вызывать ассоциации с мужчиной по имени Серджио и по фамилии Армано (реальное лицо - итальянский дизайнер – Управляющий директора компании-заявителя), а противопоставляемые регистрации однозначно потребитель связывает с названием модного дома «GIORGIO ARMANI», получившего свое название по имени и фамилии известного итальянского дизайнера Джорджио Армани;

- фонетическое отличие обусловлено присутствием разных, фонетически и семантически несходных имен в сопоставляемых обозначениях – «SERGIO» и «GIORGIO», а также разных фамилий, распространенных в Италии – «ARMANO» и «ARMANI»;

- в целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения в силу отсутствия между ними фонетического и семантического сходства;

- круг потребителей товаров, относящихся к так называемым «дизайнерским», «люксовым», и товаров заявителя, представленных в более низком ценовом сегменте «масс-маркет», сильно отличается;

- заявитель считает, что для рядового потребителя будет отсутствовать возможность смешения указанных обозначений в гражданском обороте, в том числе и в силу отнесения товаров, маркируемых рассматриваемыми обозначениями, к разным группам товаров;

- между заявителем и правообладателем противопоставленных международных регистраций было достигнуто соглашение на право регистрации обозначения «SERGIO ARMANO» в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

На основании изложенных доводов в возражении заявителя изложена просьба об отмене решения Роспатента об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке № 2007718733/50 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (22.06.2007) заявки № 2007718733/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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 (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 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 их смешения, в частности, 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.

Регистрация обозначений, указанных в пункте 1 статьи 7 Закона, в качестве товарного знака допускается только с согласия правообладателя.

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: 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; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного

из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «SERGIO ARMANO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Все противопоставленные знаки, охраняемые на территории Российской Федерации в силу международных регистраций, представляют собой или включают словесный элемент «GIORGIO ARMANI» или «ARMANI», выполненный буквами латинского алфавита. Правообладателем всех перечисленных в заключении экспертизы и охраняемых на территории Российской Федерации знаков является компания GA MODEFINE S.A. Via Penate 4 CH-6850 Mendrisio(CH).

Всем перечисленным в заключении экспертизы знакам, охраняемым в силу международных регистраций №№ 862342, 850846, 834108, 805306, 796704, 782614, 758050, 739506, 542969, 536698, 502876, 881498, 881497, 854046, 839280, 739282, 702387 предоставлена правовая охрана в отношении товаров, в том числе 03 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 03 класса МКТУ, в

отношении которых испрашивается государственная регистрация по рассматриваемой заявке.

Однородность товаров, указанных в перечне заявки №2007718733/50, и в перечнях противопоставленных в заключении экспертизы международных регистраций лицом, подавшим возражение, не оспаривается.

Сопоставительный анализ на сходство заявленного словесного обозначения и противопоставленных знаков показывает, что данные обозначения следует признать сходными по фонетическому фактору сходства.

Фонетическое сходство обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, составляющих обозначения, близостью состава гласных и согласных, а также характером совпадающих частей обозначений.

Сосуществование заявленного обозначения и указанных выше товарных знаков, содержащих фонетически сходные словесные элементы, и предназначенных для индивидуализации одного и того же рода товаров в контексте пункта 1 статьи 7 Закона возможно лишь с согласия правообладателя ранее зарегистрированных товарных знаков.

Заявителем представлено Соглашение на право регистрации заявленного обозначения, заключенное между заявителем по рассматриваемой заявке компанией Sergio Armano, VIA L.MANARA, 13, 20122 Milano, Italy и правообладателем противопоставленных товарных знаков компанией GA MODEFINE S.A. Via Penate 4 CH-6850 Mendrisio (Швейцария). В данном соглашении (раздел 1. Предмет договора) прописаны условия, при которых правообладатель дает согласие на регистрацию товарного знака «SERGIO ARMANO» по заявке №2007718733/50.

У Палаты по патентным спорам отсутствуют основания не принимать во внимание наличие вышеуказанного соглашения и договоренности, достигнутой в рамках данного соглашения сторонами по регистрации и использованию товарного знака.

В связи с тем, что сопоставляемые знаки не являются тождественными, имеется соглашение, в котором выражено согласие правообладателя

противопоставленных знаков на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени их смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в заключении экспертизы, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

С учетом указанных обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака «SERGIO ARMANO» по заявке №2007718733/50.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.07.2008, отменить решение Роспатента от 17.04.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2007718733/50 в отношении следующего перечня товаров:

Форма 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г
(511)

03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на
1 л. в 1 экз.