

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 №4520, рассмотрела возражение от 11.07.2014, поданное ООО «Альт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №158005, при этом установлено следующее.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №158005 путем последующего указания 13.10.1998 распространенной на территорию Российской Федерации, была предоставлена на имя компании LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A., Франция (далее – правообладатель) в отношении товаров 24 класса МКТУ «Household linen».

Оспариваемый знак по международной регистрации №158005 представляет собой словесное обозначение «VOGUE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 11.07.2014, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №158005 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «VOGUE» является общеупотребимым термином ряда европейских языков, в частности, английского и французского, вошедшим в речь еще во второй

половине XVI века, в переводе на русский язык означающим «модное течение, веяние, мода, популярность, обычай»;

- во Франции и Англии существуют населенные пункты с названием «Vogue», что также является доказательством распространенности данного термина;

- оспариваемый товарный знак не имеет какого-либо особенного графического решения и без привязки к конкретному графическому и/или шрифтовому решению, являясь общеупотребимым словом, не обладает достаточной различительной способностью, следовательно, не может выступать в качестве охраноспособного товарного знака.

В качестве своей заинтересованности лицо, подавшее возражение, ссылается на судебный спор, который возник в результате подачи представителем правообладателя искового заявления в Арбитражный суд города Москвы, поскольку использование слова «VOGUE» лицом, подавшим возражение, на еженедельниках, которые оно импортирует и реализует на территории Российской Федерации, было расценено как нарушение исключительных прав правообладателя (дело № А40-45599/14).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «VOGUE» по международной регистрации №158005 недействительным.

В подтверждение своей заинтересованности лицо, подавшее возражение, представило решение Арбитражного суда города Москвы от 22.08.2014 по делу №А40-45599/14 и постановление № 09АП-51018/2014-ГК Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2014 по делу № А40-45599/14 [1].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «VOGUE», обладающее словесным характером и смысловым значением, не подпадает ни под одно из условий, перечисленных в пункте 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и в пункте 2.3 (1.1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию

товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный № 989, введенных в действие 29.02.1996 (далее — Правила), которые являются нормативными актами, действовавшими на дату территориального расширения знака по международной регистрации №158005, для его отнесения к категории обозначений, не обладающих различительными признаками или носящих описательный характер;

- слово «VOGUE» не может служить простым указанием товара, поскольку, в силу своего словарного значения, означает быстро меняющееся направление общественного вкуса, то есть непостоянное и достаточно эфемерное явление, которое не может стать товаром (продуктом труда, предназначенным для обмена и продажи);

- слово «VOGUE», означающее «мода, популярность, известность», никак не символизирует производственные отрасли, связанные с выпуском заявленных товаров 24 класса МКТУ - белье для домашнего хозяйства, не является лексической единицей, характерной для текстильной промышленности, производящей товары 24 класса МКТУ;

- доводы возражения о том, что слово «VOGUE» является географическим названием, ничем не подтверждены и не могут быть признаны убедительными;

- по отношению к товарам 24 класса МКТУ слово «VOGUE» носит нейтральный, фантазийный характер, обладает различительной способностью и не подпадает под действие Закона и Правил.

Ссылаясь на статью 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), согласно которой при решении вопроса о том, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака, правообладатель приводит в отзыве историю обозначения «VOGUE», которое используется в качестве средства индивидуализации товаров 16 класса МКТУ (еженедельного журнала) с 1892 года. В наши дни мировая аудитория печатного издания «VOGUE» составляет 22 655 250 человек. Журнал выходит в США, в странах Европы и Азии, Австралии, Японии, Тайване, Мексике и

других странах Латинской Америки, в Украине и в России. Пользователи веб-сайтов «VOGUE» насчитывают 28 186 583 человек, а пользователи социальных сетей «VOGUE» - 14 544 350 человек.

Правообладатель является владельцем большого числа знаков со словом «VOGUE», которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации (международные регистрации №№158005, 431052, 872166, 699862, 509416, 430952, 597222, 623833, 723444, 754880, 532056, свидетельства №№190300, 179026, 181229, 232152, 250203, 238161, 352776), а также признанного общеизвестным в России товарного знака «VOGUE» с 01.01.2012 года (свидетельство №139) в отношении товаров 16 класса МКТУ – печатная продукция, а именно журналы (периодические издания).

Вышеуказанная информация свидетельствует о том, что обозначение «VOGUE» обладает очень высокой различительной способностью и репутацией, обусловленной многолетней историей знака, его интенсивным использованием на территории России и других стран мира на протяжении многих десятков лет.

В отзыве также отмечено отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, в прекращении правовой охраны оспариваемого знака на территории Российской Федерации в связи с тем, что, импортируя и реализуя в России еженедельники, относящиеся к 16 классу МКТУ, оно не имеет никакого отношения к производству и/или реализации товаров 24 класса МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе действие правовой охраны международной регистрации №158005 на территории Российской Федерации.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия официальной публикации сведений о международной регистрации №158005 [2];
- копии словарных выписок о значении слова «VOGUE» [3];
- копии обложек первого номера журнала «VOGUE» и журнала от 24 июня 1909 года [4];
- информация о фильме «Дьявол носит Prada» [5];

- информация о фильмах «Сентябрьский номер» и «Vogue: глазами редактора» [6];

- копия письма ЗАО ТНС «Гэллап Медиа» от 31.10.2013 о численности аудитории журнала «VOGUE» по результатам исследования «National Readership Survey - Читательская аудитория России» [7];

- копия письма ЗАО «Конде Наст» от 28.11.2013 о перечне официальных дистрибьюторов журнала «VOGUE Россия» и регионах распространения [8];

- копия письма ЗАО «Конде Наст» от 28.08.2012 о статистике посещаемости сайта vogue.ru по состоянию на июль 2012 года [9];

- копия письма Ассоциации распространителей печатной продукции от 03.09.2012 в отношении журнала «VOGUE» [10];

- копия письма ЗАО «Конде Наст» от 28.08.2012 об аудитории печатного издания «VOGUE», уникальных пользователей веб-сайтов «VOGUE» и социальных сетей «VOGUE» в разных странах [11];

- информация о товарных знаках со словом «VOGUE» [12];

- перечень регистраций товарных знаков со словом «VOGUE» в зарубежных странах [13];

- копия официальной публикации об общеизвестном в Российской Федерации товарном знаке «VOGUE» (свидетельство №139) [14].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

На основании пункта 2.3. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты (13.10.1998) территориального расширения на Российскую Федерацию знака по международной регистрации №158005, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутые выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, в частности, состоящих только из обозначений:

- не обладающих различительной способностью;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- указывающих на место их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3. (1.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

В соответствии с пунктом 2.3.(1.4) Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.(1.5) Правил к обозначениям, указывающим на место производства или сбыта товаров, относятся обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Оспариваемый знак по международной регистрации №158005, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «VOGUE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 24 класса МКТУ «Household linen» (белье для домашнего хозяйства).

В обоснование своей заинтересованности лицо, подавшее возражение, ссылается на существование судебного спора между ним и правообладателем знака по международной регистрации №158005, вызванного использованием лицом,

подавшим возражение, тождественного обозначения «VOGUE» на товарах, относящихся к 16 классу МКТУ (еженедельниках).

В решении Арбитражного суда города Москвы от 22 августа 2014 года по делу №А40-45599/14, оставленного без изменения постановлением №09АП-51018/2014-ГК Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 декабря 2014 года [1], наряду с другими знаками, принадлежащими правообладателю, действительно упоминается оспариваемый знак по международной регистрации №158005. Однако правовая охрана этого знака на территории Российской Федерации распространяется только на товары 24 класса МКТУ – белье для домашнего хозяйства.

В соответствии с данным обстоятельством коллегия полагает неубедительными доводы лица, подавшего возражение, относительно его заинтересованности в прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №158005, поскольку не усматривает, каким образом исключительное право на знак, правовая охрана которого на территории Российской Федерации распространяется только на товары 24 класса МКТУ, затрагивает его законные права и интересы как субъекта гражданско-правовых отношений в области производства и реализации печатной продукции, относящейся к 16 классу МКТУ.

Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям охраноспособности, то коллегия установила следующее.

Из представленных правообладателем словарно-справочных материалов [3] следует, что слово «VOGUE» представляет собой лексическую единицу английского и французского языков, которое переводится на русский язык как мода, популярность, известность.

Вместе с тем, «Vogue» — это устаревшее слово. В настоящее время оно используется только в словосочетании «to be on vogue» — «быть в моде», а также в родственных ему «to come into vogue» (войти в моду), «all the vogue» («последний крик моды») и т. п. (см. <http://wiki.wildberries.ru>).

Это слово может вызывать только ассоциации с модным направлением в какой-либо области деятельности, однако не является ни общепринятым наименованием товара, ни общепринятым термином, характерным для текстильной промышленности, ни какой-либо характеристикой товара, т.е. не является обозначением, необходимость использования которого может возникнуть у любого участника гражданского оборота в области деятельности правообладателя, связанной с текстильным производством белья для домашнего хозяйства.

При этом лицо, подавшее возражение, не представило никаких материалов, свидетельствующих об обратном, то есть, о том, что слово «VOGUE» на дату предоставления правовой охраны на территории СССР являлось общепринятым термином, вошедшим в специальные терминологические словари или общепринятым наименованием, указывающим на вид товара.

Коллегия также не располагает сведениями о том, что обозначение «VOGUE» является географическим наименованием, которое воспринималось на дату предоставления правовой охраны как указание на место нахождения изготовителя товара.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, не подтверждены документально и носят декларативный характер.

Кроме того, коллегия приняла во внимание норму пункта C(1) статьи 6 *quinquies* Парижской конвенции, согласно которому для того, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Источники информации, предоставленные правообладателем, а также общедоступные источники, размещенные в сети Интернет, свидетельствуют о том, что обозначение «VOGUE» используется в качестве средства индивидуализации печатной продукции, а именно журнала, с 1892 года. С 1909 года журналом владеет Конде Монтроз Наст, положивший этой покупкой начало своему издательскому дому.

Таким образом, на дату предоставления правовой охраны на территории СССР и Российской Федерации знак «VOGUE» уже длительное время использовался в качестве названия журнала, в силу чего получил высокую различительную способность и репутацию, что позволило ему с 01.01.2012 приобрести статус общеизвестного в Российской Федерации товарного знака (свидетельство №139) в отношении товаров 16 класса МКТУ – печатной продукции, а именно журналов (периодических изданий).

В настоящее время журнал «VOGUE» издается компаниями, входящими в международный издательский дом Конде Наст, во многих странах мира, что позволяет считать его одним из самых известных и популярных журналов во всем мире. По данным, представленным правообладателем [11], по состоянию на 28.08.2012 аудитория печатного издания журнала составляла 22 655 250 человек, пользователей сайтов «VOGUE» - 28 186 583 человек, а пользователей социальных сетей (Facebook, Twitter и др.) – 14 544350 человек. Всего аудитория журнала на эту дату составляла 65 386 183 человека, что свидетельствует о высокой степени известности и различительной способности обозначения «VOGUE».

Резюмируя изложенное, коллегия не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №158005 предоставлена с нарушением требований законодательства, действовавшего на момент международной регистрации знака.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу о наличии оснований

для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 11.07.2014 и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №158005.