

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 26.07.2013, поданное компанией Херст Коммуникейшнс Инк., США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 470653, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 470653 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.09.2012 по заявке № 2011717245 с приоритетом от 02.06.2011 в отношении товаров 30 и 34 классов МКТУ на имя компании ДАЛЛАС ТОБАККО ЛИФ КО., ЛТД., ИНК., США. В дальнейшем в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке в Роспатенте за № РД0121171 25.03.2013, правообладателем стала компания Манчестер груп Лтд., Белиз (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «COSMOPOLITAN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 26.07.2013 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса и пункта 3 статьи 1508 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем общеизвестного в Российской Федерации товарного знака «COSMOPOLITAN», зарегистрированного и охраняемого на территории Российской Федерации для товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция, а именно журналы». Дата, с которой товарный знак признан общеизвестным - 01.11.2008 года;
- 2) сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они фонетически, семантически и графически тождественны;
- 3) лицо, подавшее возражение, считает, что регистрация и использование компаний Манчестер групп Лтд. товарного знака «COSMOPOLITAN», тождественного общеизвестному товарному знаку, в отношении товаров 30 и 34 классов МКТУ будет ассоциироваться у потребителей с лицом, подавшим возражение, и ущемит его законные интересы;
- 4) компания лица, подавшего возражение, Херст Коммуникейшнс Инк. является крупнейшим в мире медиа холдингом. По всему миру выпускается 15 ежедневных и 38 еженедельных газет, около 200 журналов, включая журнал «COSMOPOLITAN»;
- 5) журнал «COSMOPOLITAN» был основан в 1886 году в Нью-Йорке компанией «Шлихт энд Филд» как журнал для высшего общества. Издание меняло владельцев несколько раз, и в 1905 году его выкупил Вильям Рэндольф Херст, который сделал его литературным журналом;
- 6) первый номер журнала на русском языке был сдан в набор в 1994 году. Российский журнал изначально был нацелен на пропаганду «образа жизни от Cosmo» и удовлетворение спроса на все западное, начиная от косметики и одежды и заканчивая стилем жизни;
- 7) мартовский номер 2004 года разошелся тиражом 610 тысяч экземпляров, самым большим среди российских и зарубежных европейских глянцевого изданий. Рекорд был зарегистрирован и

занесен в «Книгу рекордов России». В 2005 году мартовский номер журнала вышел тиражом 1 млн. экземпляров;

- 8) читательская аудитория журнала «COSMOPOLITAN» в России в период с мая по октябрь 2012 года составляла 5,86 млн. человек;
- 9) потребитель, увидев пачку сигарет с надписью «COSMOPOLITAN» или какие –либо продукты питания, решит, что данный товар либо выпускается лицом, подавшим возражение, либо, что данный товар выпускается с его разрешения;
- 10) лицу, подавшему возражение, может быть нанесен существенный урон, как в морально-этическом, так и в материальном плане, поскольку он не сможет контролировать качество производимых товаров и нести за них ответственность, а это может привести к подрыву репутации и потери части потенциальных клиентов и, как следствие, нанесению ему убытков;
- 11) подрыв репутации, лица, подавшего возражение, особенно касается табачной продукции, которая может появиться на российском рынке под товарным знаком «COSMOPOLITAN», поскольку со страниц своего журнала оно ведет активную пропаганду здорового образа жизни и агитирует за отказ от курения;
- 12) товарный знак лица, подавшего возражение, признан общеизвестным во многих странах.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих документов:

- копия свидетельства № 118 на общеизвестный товарный знак [1];
- копия обложки первого российского номера журнала «COSMOPOLITAN» [2];
- распечатка из электронного словаря Мультитран [3];
- статья об истории журнала в России [4];

- информация из Википедии и с официального сайта www.hearst.com [5];
- информация о радио и видео версиях журнала [6];
- распечатки со страниц журнала из социальных сетей [7];
- информация о посещаемости сайта www.cosmo.ru [8];

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- на дату вынесения решения о регистрации оспариваемого товарного знака (13.09.2012), экспертиза не имела сведений о признании товарного знака «COSMOPOLITAN» общеизвестным;

- товары 16 класса МКТУ, в отношении которых признан общеизвестным противопоставленный товарный знак, не являются однородными товарам 30 и 34 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- потребитель, читая журнал, не знает какая компания является обладателем прав на общеизвестный товарный знак;

- то, что потребитель не обращает внимание на издателей журналов и не ассоциирует другую продукцию на рынке под сходными или тождественными обозначениями с правообладателем товарного знака, размещаемого на журналах, доказывает проведенный социологический опрос, касающийся другого названия журнала, которое сходно с обозначением, маркируемым табачную и слабоалкогольную продукцию;

- материалами возражения не доказано, что использование другим лицом этого товарного знака в отношении товаров 30 и 34 классов МКТУ ассоциируется у потребителя с обладателем права на общеизвестный товарный знак, что не может являться основанием для оспаривания указанной регистрации;

- лицо, подавшее возражение, утверждает, что его компании может быть нанесен урон как в морально-этическом, так и в материальном плане, потому что он не может контролировать качество выпускаемой продукции и нести за это ответственность. Вместе с тем, нет ни одного документа, доказывающего, что лицо, подавшее возражение, выпускает иную продукцию, кроме журналов;

- на рынке нет продукции, на которой бы присутствовала информация, о том, что продукция изготовлена по заказу или под контролем лица, подавшего возражение;

- довод о том, что журнал пропагандирует отказ от курения не состоятелен, так как в каждом номере журнала присутствует реклама сигарет;

- слово «COSMOPOLITAN» имеет семантическое значение и довольно часто употребляется.

С отзывом были представлены следующие материалы:

- распечатка страниц электронного журнала;

- распечатки страниц Интернет-сайта.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (02.04.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим

в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Обозначение признается ложным или вводящим потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестным товарным знаком, в отношении однородных товаров.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно положениям статьи 1508 (3) Кодекса правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет

ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак, и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «COSMOPOLITAN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что словесный элемент «COSMOPOLITAN» оспариваемого товарного знака является семантически значимым словом, в переводе с английского языка означающим «космополит, животное растение, космополитичный, свободный от национальных предрассудков, чувствующий себя как дома в любой стране мира» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»), то есть само по себе оно не несет какой-либо информации о том или ином товаре или производителе, которая могла бы ввести в заблуждение потребителя.

Вместе с тем, как было отмечено в возражении, слово «COSMOPOLITAN» получило известность в результате его использования лицом, подавшим возражение, в качестве названия издаваемого им журнала, то есть именно в области производства печатных изданий. Документы [2-8] содержат сведения о деятельности лица, подавшего возражение, исключительно в данной области.

Что касается доводов возражения о том, что словесный элемент «COSMOPOLITAN» размещенный на иных товарах способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, то в подтверждение данного довода материалы не были представлены. Так, не были представлены материалы, свидетельствующие о фактах производства товаров 30 и 34 классов МКТУ лицом, подавшим возражение, и, тем более, о его известности как производителя данных товаров.

Таким образом, материалы возражения не содержат доказательств того, что лицом, подавшим возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака осуществлялась какая либо деятельность, помимо издания журнала и проведения тех или иных мероприятий именно по продвижению своего товара (журнала).

Относительно довода возражения о наличии у лица, подавшего возражение, исключительных прав на ряд товарных знаков со словесным элементом «COSMOPOLITAN», охраняемых на территории Российской Федерации, необходимо отметить, что действие упомянутых в возражении регистраций товарных знаков на территории России на имя лица, подавшего возражение, не распространяется на товары 30 и 34 классов МКТУ.

Указанное также свидетельствует об отсутствии у лица, подавшего возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака, какой бы то ни было деятельности в соответствующей области экономики.

Следовательно, отсутствуют какие-либо объективные основания для возникновения у потребителей несоответствующего действительности представления о принадлежности такого рода товаров издателю журнала.

Лицо, подавшее возражение, и правообладатель осуществляют свою реальную деятельность в разных сегментах рынка: лицо, подавшее возражение, издает журнал, а правообладатель является производителем табачной продукции. Печатные издания (журнал) и табачная продукция относятся к разным родовым группам товаров, имеют разное назначение и отличаются условиями их производства и сбыта.

Вместе с тем, возражение содержит в себе ряд отвлеченных суждений и умозаключений о наличии в сознании потребителей ассоциативных связей в отношении модного журнала и товаров 30 и 34 классов МКТУ, как относящихся к одной и той же сфере моды и стиля. Однако данные рассуждения имеют исключительно субъективный характер и являются лишь умозрительными и бездоказательными.

Принимая во внимание изложенное, коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, то есть несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 и пункта 3 статьи 1508 Кодекса, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Противопоставленный общеизвестный на территории Российской Федерации товарный знак по свидетельству №118 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравниваемые товарные знаки являются тождественными.

Вместе с тем, сравнение перечней товаров 30 и 34 классов МКТУ оспариваемого знака и товаров 16 класса МКТУ противопоставленного знака с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары неоднородны, поскольку относятся к разным родовым группам «продукты питания», «табачная продукция» - «печатная продукция», имеют различное производство, разный круг потребителей и прилавки магазинов, на которых товары предлагаются к продаже.

В этой связи даже при маркировке товаров тождественными товарными знаками отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Кроме того, как было указано выше, словесный элемент «COSMOPOLITAN» является семантически значимым словом.

Следует отметить, что согласно пункту 3 статьи 1508 Кодекса предусматривается, что правовая охрана общеизвестных товарных знаков распространяется и на товары, неоднородные с товарами, в отношении которых товарный знак признан общеизвестным. Однако данное установление применяется при соблюдении следующих условий: если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак; может ущемить законные интересы такого обладателя.

Анализ представленных материалов возражения показал, что они не содержат документов, свидетельствующих о наличии условий, приведенных в статье 1508 Кодекса.

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса и пунктом 3 статьи 1508 Кодекса, является недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 26.07.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 470653.