

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 25.03.2013, поданное компанией Нансо Груп Ой, Финляндия (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №433065, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2010723394 с приоритетом от 19.07.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.03.2011 за №433065 на имя ХЭ Цяовэнь, Китай (далее — правообладатель) в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее изображение иероглифов, которые в переводе с китайского означают «город, мода». Под иероглифами расположен словесный элемент «CITY VOGUE» (транслитерация – «Сити Вог»), в переводе с английского языка «CITY» - город, «VOGUE» - мода.

В поступившем возражении от 25.03.2013 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ с товарным знаком «Vogue» по свидетельству №135705[1], имеющим более ранний приоритет, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;

- сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, поскольку оспариваемый знак содержит фонетически тождественный противопоставленному товарному знаку словесный элемент «Vogue», т.е. имеет место вхождение одного обозначения в другое;

- графическое сходство знаков выражается в их выполнении буквами латинского алфавита стандартным шрифтом;

- смысловое сходство обозначений «Vogue» и «City Vogue» определяется значением совпадающего элемента «Vogue» (мода, популярность, известность), наличие в оспариваемом товарном знаке слова «City» - город, не меняет смыслового значения слова «Vogue» в словесном элементе «City Vogue», который переводится как «городская мода»;

- сравниваемые товарные знаки являются сходными фонетически, графически и семантически;

- оспариваемый знак зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ: «одежда; нижнее белье; пальто; пиджаки; юбки; брюки; кожаная одежда; верхняя одежда; белье; куртки; жакеты», противопоставленный знак также зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ: «одежда, обувь, головные уборы» и являются однородными, поскольку совпадают по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №433065 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва на него не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.07.2010) 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из четырех китайских иероглифов, под которыми расположено словесное обозначение «CITY VOGUE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и имеющее возможный перевод с английского языка как «городская мода». Знак зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ: «одежда; нижнее белье; пальто; пиджаки; юбки; брюки; кожаная одежда; верхняя одежда; белье; куртки; жакеты».

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров товарного знака [1],

правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «Vogue», выполненное близким к стандартному шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ: «одежда, обувь, головные уборы».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного [1] товарных знаков показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки являются сходными фонетически, поскольку противопоставленный товарный знак фонетически входит в оспариваемый.

Использование при выполнении сравниваемых знаков букв одного алфавита (латинского) и почти стандартного шрифта сближает сравниваемые обозначения визуально.

Сравниваемые обозначения «CITY VOGUE» и «Vogue» имеют близкое смысловое значение, поскольку в переводе на русский язык означают «городская мода» и «мода» соответственно.

Таким образом, в результате проведенного сопоставительного анализа установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №433065 и противопоставленный знак [1] являются сходными до степени смешения, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе – одежда, могут быть выполнены из одного материала, имеют одинаковое назначение, одни условия сбыта и один круг потребителей, в связи с чем существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Таким образом, установленное сходство товарного знака по свидетельству №433065 до степени смешения с противопоставленным лицом, подавшим возражение, товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 25 класса

МКТУ свидетельствует о несоответствии оспариваемого знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 25.03.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №433065 недействительным полностью.