

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.05.2012, поданное компанией Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк., США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №447623, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010741039/50 с приоритетом от 20.12.2010 зарегистрирован 25.11.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №447623 в отношении товаров 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 и 34 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя компании Озон Коммьюнити Корпорейшн, Япония (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак «HYSTERIC GLAMOUR» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В палату по патентным спорам 21.05.2012 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №447623 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– лицо, подавшее возражение, является владельцем серии товарных знаков сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, охраняемых в Российской Федерации в отношении товаров 16 и 25 классов МКТУ;

– лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное права на словесное обозначение «GLAMOUR» в отношении товаров 16 класса МКТУ с 1990 года;

– словесный элемент «GLAMOUR» лежит в основе серии товарных знаков лица, подавшего возражение;

– сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено подобием заложенных в них понятий и совпадения основного элемента «GLAMOUR», на который падает логическое ударение и который играет основную роль в словосочетании;

– товары 16 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, являются однородными и идентичными товарам 16 класса МКТУ, в отношении которых охраняется серия товарных знаков лица, подавшего возражение;

- печатная продукция, маркированная товарным знаком «HYSTERIC GLAMOUR», способна породить в сознании потребителя ложное представление о принадлежности данной продукции лицу, подавшему возражение, что не соответствует действительности;

- журнал «GLAMOUR» впервые вышел в США в 1939 году, в России журнал издается с 2004 года;

- многие издательства дополнительно к основному журналу выпускают тематические приложения «ЛИЗА ГОРОСКОП», «ЛИЗА Style», «ЛИЗА КРОССВОРДЫ» «ЛИЗА Girl» итд.;

- журнал «HYSTERIC GLAMOUR» аналогичным образом будет восприниматься потребителем как тематическое дополнение к основному журналу «GLAMOUR»;

- противоречие оспариваемого обозначения общественным интересам заключается в следующем. Предоставляя правообладателям товарных знаков исключительное право на использование зарегистрированного обозначения в хозяйственном обороте, законодатель поощряет инвестиции правообладателя в брендируемую продукцию и одновременно создает для потребителей условия осознанного выбора и уверенного ориентирования среди массы однородных товаров. Регистрация сходного обозначения, обуславливающая возможность его беспрепятственного последующего использования, неизбежно ведет к ослаблению различительной способности старшего товарного знака как средства индивидуализации, тем самым девальвируя финансовые вложения правообладателя в развитие и продвижение бренда, а в отношении потребителей - ставя под сомнение возможность правильного выбора товара, в значительной степени основанного на предшествующем положительном опыте использования продукции под старшим товарным

знаком.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Копии публикаций товарных знаков серии GLAMOUR из Открытых реестров Роспатента - на 7л. в 2-х экз.- всего на 14 л.;
2. Распечатка из англо-русского переводного словаря Yandex и словаря В.К. Мюллера касающиеся значения слова GLAMOUR- на 6 л. в 2-х экз. всего на 12 л.;
3. Материалы из Википедии касающиеся значения слова «гламур» на 5 л. в 2х экз.- всего на 10 л.;
4. Распечатка из англо-русского переводного словаря Yandex касающиеся значения слова HYSTERIC - на 1 л. в 2-х экз.- всего на 2 л.;
5. Сведения из Википедии касающиеся журнала «GLAMOUR» на 1 л. в 2-х экз. всего на 2 л.;
6. Распечатка из базы Центра регистрации доменов, касающиеся даты регистрации доменного имени www.glamour.ru. распечатки с вебсайта касающиеся конкурсов «Женщина года Glamour» 2006 - 2010 гг. - на 4 л. в 2-х экз.- всего на 8 л.
7. Распечатки с веб-сайта касающиеся различных рубрик/разделов журнала GLAMOUR и копии обложек тематических приложений журналов «Cosmopolitan», «Лиза» - на 60 л. в 2-х экз. - всего на 120 л.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №447623 недействительным в отношении всех товаров 16 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 21.05.2012, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «HYSTERIC GLAMOUR» представляет собой словосочетание, состоящее из двух значимых слов английского языка;
- сравниваемые обозначения несходны по фонетическому критерию ввиду различного состава и количества слов, слогов, букв и звуков;
- позиция владельца товарного знака «GLAMOUR» основана на том, что в словосочетаниях главным является имя существительное, однако, поскольку знак состоит из слов, выполненных латинским алфавитом, российские потребители не смогут

определить, какое слово входящее в товарный знак, является существительным, а какое является прилагательным;

- сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление;
- сравниваемые знаки имеют разное семантическое значение;
- материалы возражения не свидетельствуют ни о фактическом введении потребителя в заблуждение, ни о гипотетической возможности ввода в заблуждение;
- регистрация оспариваемого товарного знака не может противоречить общественным интересам;
- на территории Российской Федерации существуют иные товарные знаки, включающие слово «Гламур», зарегистрированные на разные юридические лица: «Городской Гламур», «Фабрика Гламура», зарегистрированные в отношении товаров 16 класса МКТУ, а также «CALVIN KLEIN NAKED GLAMOUR», «Glamour calze e collants», «»YACHT Glamour by Claudia Drettmann», «Glass and Glamour», «GLAMOUR», «Touch of glamour» «Анти GLAMOUR».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 21.05.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №447623.

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

Правовая база с учетом даты подачи заявки на регистрацию товарного знака (20.12.2010) по свидетельству №447623 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

На основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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;

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

К таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с пунктом 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 и 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), (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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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).

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

Оспариваемый товарный знак «HYSTERIC GLAMOUR» по свидетельству №447623 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «VOGUE» по международной регистрации №95872 с приоритетом от 21.06.1990 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [1].

Противопоставленный товарный знак «ЖЕНЩИНЫ ГОДА «GLAMOUR» [2] по свидетельству №322930 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами двух алфавитов, русского и латинского. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] «ЖЕНЩИНА ГОДА «GLAMOUR» по свидетельству №322931 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами двух алфавитов, русского и латинского. Правовая охрана предоставлена в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «GLAMOUR WOMEN OF THE YEAR» [4] по свидетельству №327015 является словесным, выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «GLAMOUR WOMAN OF THE YEAR» [5] по свидетельству №327016 является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-5] принадлежат одному правообладателю (Эдванс Мэгэзин Паблишерс Инк., Нью Йорк).

Однако, наличие самого по себе словесного элемента «glamour» не может служить основанием для вывода о принадлежности оспариваемого товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ лицу подавшему возражение, поскольку существуют регистрации товарных знаков на имя разных лиц (например, по свидетельствам: №346344 «Городской гламур» (Закрытое акционерное общество «Инвестлегпром»), №457473 «ФАБРИКА ГЛАМУРА» (ООО «Фабрика Онлайн» и т. д.).

Кроме того, в состав оспариваемого товарного знака входит словесный элемент «HYSTERIC», придающий ему отличные от противопоставленных товарных знаков звучание и смысловую окраску.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке, кроме словесного элемента «HYSTERIC», значительно увеличивает длину словесной части анализируемого товарного знака и обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению с обычным словом «GLAMOUR». Кроме того, слово «HYSTERIC» в оспариваемом товарном знаке занимает начальное положение, которое в первую очередь привлекает к себе внимание потребителя. Следовательно, сходство сравниваемых товарных знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов.

С точки зрения семантики словосочетание «HYSTERIC GLAMOUR» имеет значение «истерический гламур», см. www.yandex.slavari, следовательно, прилагательное «HYSTERIC» (Истерический) не просто конкретизирует смысл слова «glamour» (гламур), а придает ему особый смысл, высмеивая людей, увлекающихся гламуром.

Противопоставленные товарные знаки (2-4) имеют совсем другую семантику «женщины года GLAMOUR», «женщина года GLAMOUR».

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Отсутствие сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-5] позволяет коллегии палаты по патентным спорам не анализировать перечни товаров на предмет установления их однородности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Широкая известность товарных знаков лица, подавшего возражение, для маркировки печатной продукции на территории Российской Федерации, не вызывает сомнений. Вместе с тем вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если товары, маркированные оспариваемым товарным знаком имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами, лица подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация товаров, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с лицом, подавшим возражение. В то же время каких –либо документов, доказывающих введение потребителя в заблуждение относительно производителя или качества товаров в Российской Федерации лицом, подавшим возражение, не представлено. В связи с чем довод лица, подавшего возражение, является недоказанным.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит общественным интересам не обоснован, так как оспариваемый товарный знак не подпадает не под один признак, приведенный в пункте 2.5.2 Правил. Довод об использовании репутации лица, подавшего возражение, правообладателем оспариваемого товарного знака является субъективным и не доказанным материалами возражения.

В палату по патентным спорам 26.11.2012 поступило особое мнение от лица, подавшего возражение, доводы которого повторяют основания для признания оспариваемой регистрации произведенной в нарушение требованиям законодательства. Оценка всем доводам лица, подавшего возражение, была дана выше по тексту заключения и не требует дополнительного исследования.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 21.05.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №447623.