

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 08.04.2016, поданное компанией MONCLER S.P.A., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №528553, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке №2012735107 с приоритетом от 10.10.2012 зарегистрирован 08.12.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №528553 на имя ПЕКИН НУОЙАКЭЙТ КЛОЗИНГ КО., ЛТД., КНР (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

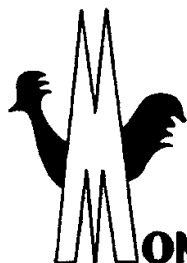
В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак состоит из словесного элемента «MONCLER», над которым расположен изобразительный элемент в виде двух симметрично расположенных фигур, образованных пересечением четырех треугольников. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного и серого цветов.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.04.2016 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №528553 в отношении всех товаров 25

класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков, включающих словесный элемент «MONCLER» и стилизованное



изображение петуха:

MONCLER

международная регистрация №477085,



международная регистрация №504071, «MONCLER»



международная регистрация №504072,

MONCLER

международная

регистрация №876150, «MONCLER» международная регистрация № 978819,



международная регистрация №991914,



международная регистрация № 1039652;

- сходство обусловлено совпадением букв в начале и в конце и визуальным сходством;

- компания MONCLER была основана в 1952 г. Рене Рамийоном и Андре Винсентом и в 2012 г. празднует 60-летний юбилей. Для маркировки производимой продукции основателями компании было выбрано обозначение, состоящее из стилизованного изображения петуха, голова и хвост которого расположены по обеим сторонам геометрической фигуры, напоминающей изображение горы, и самого наименования компании;

- на протяжении долгих лет обозначение являлось символом компании и брендом, под которым осуществлялось и по настоящее время осуществляется производство и реализация одежды;

- за продолжительный срок обозначения, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, стали известными и узнаваемыми среди широкого круга российских потребителей и ассоциируются ими исключительно с компанией MONCLER;

- уже в 2009 году компания МОНКЛЕР на территории России имела оборот более 1406421.00 евро;

- компания MONCLER является признанным законодателем моды в области зимней одежды и аксессуаров;

- в России одежда под товарным знаком MONCLER реализуется либо через фирменные бутики, либо через специальные дисконтные центры, расположенные в крупнейших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Омск, Красноярск, Екатеринбург. Одежда компании MONCLER активно реализуется через Интернет-магазины;

- оспариваемый товарный знак вызывает у потребителей ассоциации со знаками лица, подавшего возражение, и, следовательно, вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров;

- будучи идентичными товары, маркированные товарными знаками лица, подавшего возражение, и оспариваемым товарным знаком, распространяются через одни и те же розничные сети;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием компании MONCLER S.P.A.;

- лицо, подавшее возражение, провело расследование, в результате чего на рынке Москвы, а именно в магазине «Мир Меха и кожи» была выявлена продукция, имитирующая продукцию, производимую лицом, подавшим возражение;

- предыдущие варианты знаков по свидетельству №463781 были успешно аннулированы палатой по патентным спорам, регистрация №11 219 284 была аннулирована в Еросоюзе; регистрации №№9662583, 9662702 были аннулированы в Китае.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить

возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №528553 недействительной полностью.

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

1. Распечатки с Интернет – сайта.
2. Выписка из Реестра компании «Монклер».
3. Отчет детектива.
4. Копии решений Ведомств разных стран.
5. Заявления от российских компаний – дистрибьюторов товаров компании «МОНКЛЕР С.П.А.».
6. Копия выписки из реестра предприятий.
7. Соглашение о коммерческом сотрудничестве.
8. Копии счетов за продажу на территории Российской Федерации за период с 2009 по 2013.
9. Таможенные декларации.
10. Подтверждение заказов.
11. Рекламные материалы.
12. Каталоги компании Монклер.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке, на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (10.10.2012) товарного знака правовая база 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №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 в заблуждение потребителя относительно товара.

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.

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 14.4.2.4. 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №528553 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента «MOCKNEER», выполненного буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде геометрических фигур неправильной формы.



Противопоставленный знак по международной регистрации №477085 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из изобразительного элемента в виде петуха и словесного элемента «Moncler», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [1].



Противопоставленный знак MONCLER по международной регистрации №504071 является комбинированным, состоящим из изображения двух треугольников и петуха и словесного элемента «MONCLER», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [2].

Противопоставленный знак «MONCLER» по международной регистрации №504072 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [3].



MONCLER

Противопоставленный знак по международной регистрации №876150 является комбинированным, состоящим из изображения двух треугольников и петуха и словесного элемента «MONCLER», выполненного стандартным шрифтом

буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [4].

Противопоставленный знак «MONCLER» по международной регистрации №978819 является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [5].



Противопоставленный знак по международной регистрации №991914 является комбинированным, состоящим из изобразительной части в виде двух треугольников и изображения петуха и словесного элемента «MONCLER». Все обозначение расположено внутри круга неправильной формы. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [6].



Противопоставленный знак по международной регистрации №1039652 является комбинированным состоящим из изображения двух треугольников и петуха и словесных элементов «MONCLER» и «GRENOBLE», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [7].

Противопоставленные знак [1-7] представляют собой серию знаков, объединенных словесным элементом «MONCLER», и часть из них [1, 2, 3, 5, 7] содержат изобразительный элемент в виде двух треугольников и стилизованного изображения петуха.

Сравнительный анализ показал, что словесные элементы (MONCLER/MOCKNEER) сходны по фонетическому критерию сходства, поскольку имеют одинаковое количество слогов (2), совпадают начальные и конечные части (MO; ER), совпадает большинство согласных (M,N,K,R) и все гласные.

Сравниваемые словесные элементы (MONCLER/MOCKNEER) не являются лексическими единицами, какого - либо языка, в связи с чем анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Что касается графического критерия сходства словесных элементов, то они выполнены буквами латинского алфавита, имеющими сходное начертание, что позволяет признать их сходными по графическому критерию сходства словесных обозначений.

Учитывая изложенное, коллегия признала сходными словесные элементы оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-7].

Фонетическое и графическое сходство словесных элементов оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков по международным регистрациям, которые выполняют индивидуализирующую функцию, позволяет сделать вывод об ассоциировании знаков в целом.

Указанное свидетельствует о правомерности довода лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками по международным регистрациям [1-7].

Коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки по международным регистрациям [2,4] имеют сходное композиционное построение, благодаря которому они производят на потребителей при их восприятии сходное зрительное впечатление.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам по международной регистрации, однородны, так как часть из них полностью совпадает, а часть соотносятся как род/вид.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному изготовителю.

Кроме того, противопоставленное фирменное наименование компании МОНКЛЕР S.P.A., которое возникло до даты приоритета (2004) входит в состав товарных знаков [1-6] и используется при маркировке товаров 25 класса МКТУ, также признано сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктов 6 и 8 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

При рассмотрении возражения коллегия принимала во внимание, что компания MONCLER была основана 1952 году и занимается производством инвентаря для горнолыжного спорта. Ее основатели Rene Ramillon и Andre Vincent. Rene Ramillon был известным человек в среде покорителей высот. Его опыт и знания во многом дали основу бизнесу. В 1933 году он основал компанию по производству спортивного инвентаря и запатентовал с десятков новых механизмов, в том числе и усовершенствованные крепления лыж. В 50-е годы традиция отдыха на свежем воздухе стала популярна.

В 1968 году Rene Ramillon, Andre Vincent и Lionel Terray создали экипировку для сборной Франции по горнолыжному спорту, которая участвовала в зимних Олимпийских играх в Гренобле. По этому случаю был придуман новый логотип Moncler, который до сих пор украшает продукцию этой марки.

В 70-ых годах марка Moncler стала известна не только в среде горнолыжников и альпинистов, но и в модной среде. Спортивные дутые куртки Moncler из нейлона желтого, синего, оранжевого и зеленого цвета стали трендом на десять лет вперед. В 1980 году Chantal Thomas начал сотрудничество с Moncler, которое длилось девять лет. Thomas изменил образ курток Moncler, которому компания остается верна по сей день: кнопки вместо молний, меховые воротники и капюшоны, атласные ткани.

В 1999 году марка представила первую коллекцию pret-a-porter в Париже. А в 2002 году в рамках празднования 50-летия была запущена коллекция стильных и необычных пуховиков Gamme Rouge.

Таким образом, товары компании MONCLER являются известными во всем

мире, что предопределяет возможность введения в заблуждение потребителя, которому хорошо известны товары лица, подавшего возражение.

Представленные материалы [1-12] доказывают, что, начиная с 2009 года общий оборот, достигнутый фирмой МОНКЛЕР S.P.A. на территории Российской Федерации составил более 19 000 000 Евро.

Компания МОНКЛЕР S.P.A. имеет расширенную сеть дилеров (ООО «Планета М», ООО «Уайт Хаус», ООО «Золото Сибири», ООО «Коллекция», ООО «Интермода», ООО «СИЛУЭТ»).

Представленные заявления от дистрибьюторов подтверждают то, что благодаря длительности продаж на территории Российской Федерации товары, маркированные обозначением «MONCLER» приобрели известность, пользуются спросом и в сознании потребителей вызывают устойчивую ассоциацию с производителем.

В связи с этим, коллегия полагает, что велика вероятность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара, из-за ассоциаций, которые возникают у потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака.

Учитывая изложенное, коллегия признает довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 3 статьи 1483 Кодекса, обоснованным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 08.04.2016, признать недействительным предоставление правовой охрану товарному знаку по свидетельству №528553 полностью.