

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 28.11.2008, поданное компанией ФЕНДИ АДЕЛЕ С.Р.Л., Италия (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №334303, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 18.09.2007 за №334303 по заявке №2006716123/50 с приоритетом от 14.06.2006 на имя компании ФОКС-ВИЗЕЛЬ ЛТД., «ДОМ ФОКС», 6 ул. Ахермон, Аэропорт Сити, Израиль (далее - правообладатель) для товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Регистрация данного товарного знака действует до 14.06.2016.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение в виде прямоугольника синего (тёмно-синего) цвета, разделенного проходящей сверху вниз белой ломаной линией на две центральные части, и слова «MEN» (в переводе с английского языка означает мужчины), выполненного белыми буквами внизу правой части прямоугольника.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.11.2008 в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №334303 была предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем международной регистрации №426760 с приоритетом от 01.12.1976, зарегистрированной, в том числе, для товаров 25 класса МКТУ;

- заявителю стало известно о существовании товарного знака по свидетельству №334303 с приоритетом 14.06.2006, зарегистрированного на имя ФОКС-ВИЗЕЛЬ Л.Т.Д. в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак, имеющий более поздний приоритет, является сходным до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим лицу, подавшему возражение, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №334303 выполнен в виде двух утолщенных латинских букв «F» черного цвета, одна из которых перевернута по отношению к другой на 180° таким образом, что буквы образуют прямоугольник с двумя разомкнутыми сторонами;

- оспариваемый товарный знак также формируют две латинские буквы «F», которые также размещены с разворотом в 180° по отношению друг к другу;

- кроме того, оспариваемый товарный знак содержит словесный элемент «MEN», на который не распространяется правовая охрана, следовательно, он не принимается во внимание при анализе сходства обозначений;

- все буквы, входящие в состав оспариваемого товарного знака, размещены по такому же принципу, что и в противопоставленном товарном знаке, то есть начальная буква расположена в стандартном виде, а вторая – развернута;

- оба буквенных элемента представлены в печатном виде, что позволяет без труда выявить латинские буквы «F» в сравниваемых знаках;

- синий цвет, используемый для заливки буквенных элементов оспариваемого товарного знака, не играет решающей роли при его восприятии, так как этот цвет позволяет безошибочно идентифицировать элементы, из которых состоит обозначение;

- таким образом, внешняя форма рассматриваемых знаков одинакова ввиду симметрично скомбинированных буквенных элементов;

- товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемых товарных знаков, являются практически совпадающими;

- существует потенциальная возможность того, что одежда и обувь, маркированные оспариваемым товарным знаком, могут размещаться в одном и том же магазине рядом с товарами лица, подавшего возражение;

- потребитель воспримет эти товары, как товары одного изготовителя, чем будет введен в заблуждение;

- знак по международной регистрации №426760 является логотипом компании ФЕНДИ АДЕЛЕ С.Р.Л., с 1925 года, известной как производитель высококачественных товаров класса «люкс»;

- обозначение было создано Карлом Лагерфельдом в 60-х годах XX века, и с тех пор приобрело широкую узнаваемость во всем мире;

- на российском рынке марка представлена с 1998 года, и за последние 10 лет прочно завоевала доверие потребителей, о чем свидетельствует успех 26 магазинов в России;

- в этой связи при взгляде на товар с изображением оспариваемого товарного знака у потребителя легко возникнет ассоциация с серией знаков компании ФЕНДИ АДЕЛЕ С.Р.Л., зарегистрированных в отношении разнообразных товаров, которые представляют собой или включают изобразительный элемент в виде двух букв «F»;

- таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака, наряду с материальным ущербом, порождает угрозу намеренного или неумышленного использования ФОКС-ВИЗЕЛЬ Л.Т.Д. деловой репутации и доброго имени ФЕНДИ АДЕЛЕ С.Р.Л., завоеванных путем продолжительного добросовестного использования зарегистрированного товарного знака.

Возражение сопровождается следующими материалами:

- копия международной регистрации №426460, на 5 л. [1];

- копия регистрации №334303, на 1 л. [2];

- материалы о деятельности компании ФЕНДИ, на 10 л. [3];
- перечень знаков, принадлежащих ФЕНДИ АДЕЛЕ С.Р.Л., на 4 л. [4].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №334303 недействительной в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В адрес правообладателя (ФОКС-ВИЗЕЛЬ ЛТД., «ДОМ ФОКС», 6 ул. Ахермон, Аэропорт Сити, Израиль), указанный в Госреестре и материалах заявки №2006716123/50, в установленном порядке были направлены уведомления от 24.12.2008, от 13.08.2009, от 29.10.2009 о датах заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенных на 07.08.2009, 27.10.2009, 05.02.2010. Возражение направлялось в адрес правообладателя в корреспонденции от 24.12.2008.

В материалах заявки №2006716123/50 содержатся почтовые уведомления о вручении правообладателю корреспонденции от 24.12.2008 и от 13.08.2009.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 05.02.2010, правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.06.2006) приоритета товарного знака по свидетельству №334303 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №334303 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из квадрата синего цвета, на фоне которого расположена ломаная линия белого цвета, и словесного элемента «MEN», выполненного в правом нижнем углу квадрата стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Линия вписана в квадрат таким образом, что контуры разделенного ею квадрата образуют геометрические фигуры, повторяющие контуры буквы «F» латинского алфавита.

Основным индивидуализирующим элементом в оспариваемом товарном знаке является изобразительная составляющая, поскольку словесный элемент «MEN», представляющий собой описательную характеристику товаров, включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по пункту 1 статьи 7 Закона из-за наличия ранее зарегистрированного на имя другого лица знака по международной регистрации №426760.

Противопоставленный знак представляет собой фигуру, образованную двумя буквами «F» латинского алфавита, выполненных стандартным жирным шрифтом черного цвета и имеющих прямоугольную форму, при этом одна из букв симметрично перевернута. В силу большого размера и оригинального размещения буквенных элементов обозначение воспринимается как изобразительное.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что композиционное построение элементов, составляющих исследуемые обозначения, имеет признаки сходства, а именно: одинаковая внешняя квадратная форма, одинаковое горизонтальное направление белой полосы, разделяющей буквенные элементы, одинаковое симметричное расположение буквенных элементов.

Таким образом, сопоставляемые товарные знаки сходны, поскольку их изобразительные элементы производят сходное общее зрительное впечатление.

Следует отметить, что при определении сходства изобразительных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при

сравнении обозначений. Именно оно наиболее точно характеризует процесс восприятия и распознавания изобразительных товарных знаков потребителями, которые сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам, оценивая сходство сопоставляемых товарных знаков, руководствовалась производимым этими знаками общим впечатлением, не принимая во внимание незначительные расхождения во внутренних деталях.

Правовая охрана оспариваемому и противопоставленному знакам предоставлена в отношении одних и тех же товаров 25 класса МКТУ. Эти товары совпадают по роду/виду, имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации, что свидетельствует об их однородности.

Принимая во внимание, что анализируемые знаки предназначены для маркировки товаров широкого потребления (одежды, обуви, головных уборов), в отношении которых степень внимательности потребителей ослаблена, вероятность смешения производителей товаров, маркированных сходными товарными знаками (с незначительными различиями), очень высока.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №426760, имеющим более ранний приоритет и принадлежащий другому лицу, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, а предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №334303 противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 28.11.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №334303 недействительным частично, сохранив действие регистрации в отношении следующих услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**



(591) синий (темно-синий), белый.

(526) Мен.

(511) 35 - реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба.