

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 11.10.2016, поданное компанией «VIRGIN ENTERPRISES LIMITED», Великобритания (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 586945, при этом установлено следующее.


Оспариваемый словесный товарный знак « VIRGIN PLANET » по заявке № 2015720739, поданной 07.07.2015, зарегистрирован 14.09.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 586945 на компании «ХОРС ЛИМИТЕД», Кипр (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия знака – до 07.07.2025.

В поступившем 11.10.2016 в Роспатент возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 586945 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ сходен до степени смешения с


ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, товарными знаками:



- «  », свидетельство № 84845, приоритет от 14.06.1988, услуги 35, 39, 41 и 42 классов МКТУ [1];


- « **VIRGIN** », свидетельство № 84848, приоритет от 14.06.1988, услуги 35, 39, 41 и 42 классов МКТУ [2];



- «  », свидетельство № 144545, приоритет от 04.04.1995, товары 32 класса МКТУ [3];


- « **VIRGIN** », свидетельство № 144546, приоритет от 04.04.1995, товары 32 класса МКТУ [4];



- «  », свидетельство № 239479, приоритет от 21.08.2001, товары 32 класса МКТУ [5];


- « **VIRGIN** », свидетельство № 353200, приоритет от 09.04.2007, услуги 35 и 43 классов МКТУ [6];



- «  », свидетельство № 353201, приоритет от 09.04.2007, услуги 35 и 43 классов МКТУ [7];

- « **VIRGIN MEGASTORE** », свидетельство № 384192, приоритет от 09.04.2007, товары и услуги 09, 16, 25, 35 и 43 классов МКТУ [8];



- «  », свидетельство № 548510, приоритет от 04.12.2013, товары и услуги 16, 25, 35, 39, 41 и 43 классов МКТУ [9].

В рассматриваемом случае имеет место вхождение одного обозначения в

другое, что очевидным образом свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков. Потребитель, привыкший к существованию различных вариантов товарных знаков лица, подавшего возражение, практически неизбежно предположит, что оспариваемый знак – это еще один вариант серии знаков, что представляет собой ассоциацию знаков друг с другом в целом, несмотря на их отдельные различия.

В возражении указано, что серия знаков охраняется в отношении товаров «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков» и в отношении услуг «услуги, связанные с клубами, ночными клубами, барами, гостиницами, местами отдыха, ресторанами, продажей навывнос, питейными заведениями, кафе, кафетериями и местами общественного питания, обеспечения продуктами», а также для «услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками». Приведена ссылка на позицию судебных органов об увеличенной вероятности смешения применительно к таким товарам краткосрочного пользования или дешевым, как продукты питания и напитки, а также о том, что при противопоставлении товарных знаков друг другу необходимо учитывать степень различительной способности противопоставленного товарного знака, которая может быть обусловлена как свойствами самого обозначения, так и приобретенной им известностью. Чем выше степень различительной способности при прочих равных условиях, тем больше при прочих равных условиях вероятность смешения.

Фирменное наименование и товарные знаки многоотраслевого концерна VIRGIN приобрели в России значительную известность в самых разных областях деятельности, что представляется не нуждающимся в доказывании общеизвестным обстоятельством и дополнительно подтверждается распечаткой из русскоязычной поисковой системы Яндекс по запросу "VIRGIN", по которому выдается 240 миллионов результатов, в основном посвященных именно деятельности данного концерна.

Фирменное наименование подтверждается онлайн-выпиской из реестра компаний Великобритании, доступной по адресу <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/01073929>, согласно которой компания

образована в 1972 году под названием VIRGIN RECORDS (HOLDINGS) LIMITED, в 1978 году переименована в VIRGIN HOLDINGS LIMITED, с 14 апреля 1986 г. именуется VIRGIN ENTERPRISES LIMITED.

Лицо, подавшее возражение, является лицом, заинтересованным в его подаче, поскольку является правообладателем товарных знаков, с которыми сходно до степени смешения обозначение по оспариваемой регистрации. Данные товарные знаки, как показано выше, активно используются как за рубежом, так и в России. Наличие регистрации на товарный знак, сходный до степени смешения с товарными знаками [1-9], является потенциальным препятствием для регистрации модифицированных товарных знаков на территории Российской Федерации.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет (1);
- лист с информацией о лице, подавшем возражение, с переводом (2).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 586945 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 586945 в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 01.12.2016, представил отзыв по мотивам возражения, существо доводов которого сводится к следующему:

- фонетические различия между словосочетанием «VIRGIN PLANET» и словом «VIRGIN» и тем более со словосочетаниями «Virgin colours» и «VIRGIN MEGASTORE» являются очевидными и не нуждаются в доказывании;

- слово «virgin» с английского языка переводится, как «дева, девушка, девственный, невинный, непорочный, нетронутый», словосочетание «virgin planet» с английского языка переводится, как «девственная (или нетронутая) планета». Согласно правилам словообразования русского языка в словосочетании существительное всегда является главным (сильным) элементом словосочетания, по сравнению с определением или дополнением, имеющимся в словосочетании. В

словосочетании «virgin planet» таким словом является слово «planet», а слово «virgin» занимает вспомогательное второстепенное положение, характеризующее (какая она) «планету». Т.е. отсутствует смысловое сходство словосочетания «virgin planet» со словом «virgin» и тем более со словосочетаниями «VIRGIN MEGASTORE» и «Virgin colours»;

- шрифтовое написание товарного знака «VIRGIN PLANET» отличается от шрифтовых написаний всех вышеуказанных товарных знаков компании Virgin Enterprises Limited, т.е. отсутствует и графическое сходство;

- лицо, подавшее возражение, является иностранной компанией, незарегистрированной в Российской Федерации, т.е. фирменное наименование компании является неохранным согласно законодательству Российской Федерации. Кроме того, товарный знак «VIRGIN PLANET» не является тождественным или сходным до степени смешения с фирменным наименованием и не является отдельным словесным элементом фирменного наименования компании «VIRGIN ENTERPRISES LIMITED»;

- компания VIRGIN ENTERPRISES LIMITED утверждает, что ее товарные знаки настолько хорошо известны рядовому потребителю, что он привык к существованию их различных вариантов. Однако в возражении отсутствуют какие-либо сведения и/или доказательства о производстве или реализации какой-либо пищевой продукции в Российской Федерации, не говоря о том, что ее деятельность широко известна именно российскому рядовому потребителю;

- по запросам «VIRGIN ENTERPRISES LIMITED» и «VIRGIN» в русскоязычной поисковой системе Яндекс.Картинки находятся изображения зарегистрированных товарных знаков данной компании, но не находятся изображения какой-либо пищевой продукции, маркированной данными товарными знаками. Невозможно согласиться и с тем, что фирменное наименование компании «VIRGIN ENTERPRISES LIMITED» приобрело в Российской Федерации широкую известность. В первой же выявленной ссылке говорится только о том, что данная компания «фокусируется на развлечениях, музыке и услугах, связанных с путешествиями»;

- довод возражения о том, что непосредственно на территории Российской Федерации, обозначение «VIRGIN» имеет достаточно высокую различительную способность, не основан на реальных объективных данных, тем более, применительно к компании «VIRGIN ENTERPRISES LIMITED»;

- компания «VIRGIN ENTERPRISES LIMITED» не имеет ни одного зарегистрированного товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ. В возражении не приведено ни одного доказательства того, что товары 30 класса оспариваемого товарного знака являются однородными конкретным товарам и/или услугам противопоставленных товарных знаков (в отзыве приведен подробный анализ неоднородности сопоставляемых товаров 30 и 32 классов МКТУ);

- в отношении услуг 43 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками» также проведен сравнительный анализ и указано, что материалы возражения не содержат информации о производстве, реализации или поставке потребителям в места общественного питания какой-либо пищевой продукции на территории Российской Федерации компанией VIRGIN ENTERPRISES LIMITED. Также обращено внимание на то, что в пункте 4.2 «Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания» приведен перечень корреспондирующих классов, содержащих однородные товары, при этом услуги 43 класса по обеспечению пищевыми продуктами и напитками вообще не упоминаются в части их однородности по отношению к товарам и услугам других классов МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 586945.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (07.07.2015) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 требований 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 требованиями пункта 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 наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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.

Оспариваемый товарный знак «  
VIRGIN PLANET  
» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кофе; чай; заменители кофе; заменители кофе растительные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки какао-молочные; напитки шоколадные; напитки шоколадно-молочные; напитки на базе какао; батончики злаковые; мюсли; хлопья (продукты зерновые)».

По вопросу заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегией установлено следующее.

Очевидно, часть фирменного наименования компании «VIRGIN ENTERPRISES LIMITED», также как и оспариваемый товарный знак

«  
VIRGIN PLANET  
» содержит элемент «VIRGIN». Кроме того, эта организация является владельцем противопоставленных знаков [1-9], также включающих слово «VIRGIN».

Вместе с тем, с учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса, несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;



- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

В материалах возражения (1-2) имеется лист (2), в котором (см. перевод) приведены сведения о лице, подавшем возражение, согласно которым компания «VIRGIN ENTERPRISES LIMITED» была создана 27.09.1972 (до 14.04.1986 носила названия: «VIRGIN RECORDS (HOLDINGS) LIMITED», «VIRGIN HOLDINGS LIMITED»). В возражении указано, что данная информация приведена на сайте <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/01073929> - реестр компаний Великобритании. Коллегия отмечает, что в приведенных сведениях указан номер компании, по которому осуществляется идентификация данного юридического лица. Таким образом, из представленных материалов усматривается, что лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано 27.09.1972 (с 14.04.1986 – наименование «VIRGIN ENTERPRISES LIMITED»). Таким образом, право на фирменное наименование у данной компании возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству № 586945.

Однако, само по себе наличие более раннего права на фирменное наименование не позволяет прийти к выводу о том, что компания «VIRGIN ENTERPRISES LIMITED» до даты приоритета оспариваемого товарного знака (07.07.2015) осуществляла виды деятельности, однородные товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 586945.

Представленные распечатки из сети Интернет (1), в том числе из Википедии, содержат информацию о том, что «... Virgin Group – международный конгломерат компаний, основанный британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном. История компании началась в 1970 году, когда Брэнсон вместе с другом детства Ником Пауэллом открыл в Ноттинг-Хилле магазин пластинок «Virgin Records and Tapes». Более всего Virgin Group известна своей деятельностью в области звукозаписи, авиаперевозок, сотовой связи, кабельного телевидения и радио...». Далее

представлен список компаний, входящих в данный конгломерат, среди которых отсутствует упоминание лица, подавшего возражение, а также нет информации о компании, имеющей отношение к производству продуктов питания и напитков на основе чая, кофе, какао и т.д. Единственная компания, в качестве области деятельности которой указаны безалкогольные напитки – «Virgin Cola» вышла из бизнеса.

Также следует указать, что в листе (2) приведен характер деятельности: 82990 – другие виды услуг по поддержке бизнеса, не отнесенные к другим категориям.

Иных документов и сведений в материалах возражения не содержится.

Таким образом, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, которые могли бы свидетельствовать о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака фирменное наименование «VIRGIN ENTERPRISES LIMITED» использовалось на территории Российской Федерации лицом, подавшим возражение, в области однородных товаров/услуг.

Кроме того, следует учитывать, что сравниваемые средства индивидуализации содержат дополнительные элементы (оспариваемый товарный знак – «PLANET», фирменное наименование - «ENTERPRISES LIMITED»), придающие фонетические и семантические различия сопоставляемым словосочетаниям, что снижает вероятность восприятия обозначений «VIRGIN ENTERPRISES LIMITED» и «VIRGIN PLANET» как сходных.

Изложенное свидетельствует о том, что отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству № 586945 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ товарного знака по свидетельству № 586945 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак « VIRGIN PLANET » описан выше.

Противопоставлена серия знаков (  , VIRGIN ,  , VIRGIN ,



VIRGIN,



VIRGIN MEGASTORE,



[1-9],

содержащая словесный элемент «VIRGIN». Правовая охрана знакам предоставлена, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств. Знаки [5, 9] выполнены в цвете.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1-9] показал, что каждый из них содержит в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «VIRGIN». Вместе с тем, следует указать, что в оспариваемом знаке имеется слово «PLANET», придающее иное фонетическое звучание, при этом данное слово является именем существительным, а слово «VIRGIN» (имя прилагательное) выступает зависимым словом.

Коллегия отмечает, что согласно словарно-справочной литературе (см. например, <http://translate.academic.ru/>) слова «VIRGIN», «PLANET» являются лексическими единицами английского языка и означают: «virgin» - дева, девственница, целина, невинный, непорочный, нетронутый, чистый; «planet» - планета, светило.

Анализ приведенных семантических значений слов показал, что рассматриваемые словесные элементы «VIRGIN» и «VIRGIN PLANET» воспринимаются по-разному: обозначение «VIRGIN» является отдельным словом, а оспариваемый знак является словосочетанием, в котором слова связаны и согласованы друг с другом, а первое слово выступает как прилагательное (нетронутая, чистая планета). При этом, необходимо обратить внимание, что слово «virgin» не относится к распространенной лексике английского языка, перевод которой хорошо знаком среднему российскому потребителю, как, например, слово «planet», что усиливает определяющую роль последнего в рассматриваемом словосочетании.

Сравниваемые словосочетания выполнены буквами одного алфавита, однако оспариваемый товарный знак имеет дополнительный элемент, удлиняющий визуальный ряд, а серия противопоставленных знаков [1-9] – графическую

стилизацию шрифта, либо дополнительные элементы и цветовое решение. При этом целесообразно обратить внимание на то, что большинство из знаков [1-9] имеет характерную графику, в которой буквы «V», «r» и «g» сильно стилизованы, при этом буква «g» выполнена как буква «q». Указанное свидетельствует о различном общем зрительном впечатлении сравниваемых обозначений.

В противопоставленных знаках [5, 8] дополнительные элементы «COLOURS», «MEGASTORE», усиливают фонетические, семантические и графические различия знаков.

Оценивая изложенное в совокупности, коллегия считает, что проанализированные выше различия сравниваемых знаков обуславливают отсутствие ассоциирования оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1-9] друг с другом в целом.

При этом коллегией было учтено, что товары 30 и 32 классов МКТУ не могут быть признаны однородными в силу следующего.

К товарам 30 класса МКТУ относятся растительные пищевые продукты, подготовленные для потребления или консервирования, а также вспомогательные добавки, предназначенные для улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов. Напитки, указанные в перечне 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, относятся к товарам (30.05 – чай, кофе, какао и напитки на их основе), производимым и реализуемым в сыпучем виде, тогда как напитки, указанные в 32 классе МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-9], относятся к безалкогольным напиткам (воды питьевые – 32.01, фруктовые напитки – 32.04, соки – 32.03 и т.д.), производимым и реализуемым в жидком виде. Таким образом, данные товары представляют собой отдельные виды товаров, имеют разные условия производства и реализации, разный круг потребителей, т.е. являются неоднородными.

В отношении услуг 43 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-9], связанных, как указано в возражении, с клубами, ночными клубами, барами, гостиницами, местами отдыха, ресторанами, продажей навынос, питейными заведениями, кафе, кафетериями и местами общественного питания, обеспечения

продуктами», а также услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, коллегия отмечает следующее.

Производство товаров это вид деятельности, который требует определенных условий (наличие оборудования, технологий, производственных мощностей и т.д.), тогда как услуги 43 класса, связанные с общественным питанием, относятся к отдельному виду деятельности, не связанному с производством товаров, в том числе и товаров 30 класса МКТУ. В частности, в ресторанах могут предлагаться потребителям совершенно различные виды товаров: напитки, блюда, салфетки, специи, масло, ножи, вилки и т.д., в том числе, используемые для приготовления блюд.

Таким образом, у потребителя не возникнет представление о том, что лицо, оказывающее услуги в области общественного питания, является производителем товаров, приведенных в перечне 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Оценивая все материалы дела в совокупности, коллегия не усматривает угрозы смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1-9], в связи с чем отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству № 586945 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

От лица, подавшего возражение, 06.12.2016 поступило особое мнение, аргументы которого дополняют позицию, изложенную в возражении. Все доводы рассмотрены по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.10.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 586945.**