

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.06.2019 возражение, поданное компанией New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1382209.


Международная регистрация №1382209 знака «**VIVA COUTURE**» с конвенционным приоритетом от 09.05.2017 произведена Международным Бюро ВОИС 05.10.2017 на имя заявителя (New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co KG, Russeer Weg 101-103 24109 Kiel, Germany) в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатентом 24.04.2019 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1382209 в отношении всех заявленных товаров 14, 18, 25 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы,


мотивированное несоответствием международной регистрации №1382209 требованиям пунктов 1 (3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров.

Согласно заключению по результатам экспертизы входящий в состав знака по международной регистрации №1382209 элемент «COUTURE» является неохраняемым.

Кроме того, знак «**VIVA COUTURE**» по международной регистрации №1382209 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иных лиц:

- с товарным знаком «» [1] (свидетельство №598408 с приоритетом от 18.03.2015), зарегистрированным в отношении однородных товаров 14, 18 классов МКТУ на имя Немцева К.Е., 424037, г. Йошкар-Ола, ул. Данилина, 46;

- с товарным знаком «**Viva**» [2] (свидетельство №521026 с приоритетом от 24.09.2012) и со знаком «**VIVA**» [3] (международная регистрация №1068936 с конвенционным приоритетом от 02.07.2010), правовая охрана которым на территории российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя Шельхен ГмбХ, Им Гевербепарк 4-6, 15711 Кёнигс Вустерхаузен, Германия;


- с товарными знаками «**VIVA**» [4] (свидетельство №145890 с приоритетом от 21.06.1994, срок действия регистрации продлен до 21.06.2024) и «» [5] (свидетельство №111509 с приоритетом от 26.11.1991), зарегистрированными в отношении однородных товаров 14, 18, 25 классов МКТУ на имя ВИВА Медиа ГмбХ, Штралауэр Аллее 6, Д-10245 Берлин, Германия.


В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «COUTURE», в соответствии со словарными данными означающий «пошив одежды высокого класса», неразрывно связан с элементом «VIVA», эти словесные элементы образуют словосочетание со значением «Да здравствует пошив высокого класса!» / «Виват пошиву высокого класса!», следовательно, словесный элемент «COUTURE» исключению из охраны не подлежит;


- проведенный поиск по фонду зарегистрированных товарных знаков выявил наличие регистраций товарных знаков для товаров 14, 18, 25 классов МКТУ, в которых слово «COUTURE» не исключено из охраны, а именно: «**COUTURE SHINE**» по

свидетельству №360068, «» по свидетельству №352830,



«**HOT COUTURE**» по свидетельству №352831, «» по свидетельству №472734, «**READY TO COUTURE**» по международной регистрации №1073737, **SEMI-COUTURE**

«» по международной регистрации №1068690, «**SEMI-COUTURE**» по международной регистрации №1157986;

- заявитель получил письмо-согласие от правообладателя противопоставленных

товарных знаков «**VIVA**» [4] (свидетельство №145890), «» [5] (свидетельство №111509) на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1382209 в отношении товаров 14, 15, 25 классов МКТУ, что позволяет эти противопоставления не учитывать, при этом в возражении указывается, что, во-первых, заявленное обозначение и противопоставления [4], [5] не сходны друг с другом, а, во-вторых, правообладатель противопоставленных товарных знаков - компания Viva Media GmbH (музыкальная телевизионная сеть), никак не связана с производством спорных товаров, в то время как заявитель является известным производителем одежды, т.е. смешение на рынке сопоставляемых знаков невозможно;

- противопоставленные товарные знаки « **Viva** » [2] (свидетельство №521026), «**VIVA**» [3] (международная регистрация №1068936) зарегистрированы для узкой категории товаров 25 класса МКТУ («вставки для обуви (за исключением ортопедических/медицинских целей); стельки; анатомические стельки для обуви (за исключением для ортопедических/медицинских целей)»), заявитель ограничивает перечень своих притязаний в этой части и полагает, что при наличии фонетических, смысловых и визуальных отличиях между заявленным обозначением и этими противопоставлениями их смешение в гражданском обороте исключено;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение «**VIVA COUTURE**» и противопоставленный товарный знак «  » [1] (свидетельство №598408) также не являются сходными до степени смешения в силу имеющихся между ними фонетических, визуальных и семантических отличий, а, кроме того, товарный знак «  » [1] сосуществует с товарным знаком « **VIVA** » [4] (свидетельство №145890), с которым он сходен больше, чем с заявленным обозначением.

На основании вышеприведенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1382209 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 14, 18 классов МКТУ, а также скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ: «clothing, footwear, headgear; men's and women's outerclothing; children' s fashion clothing; layettes [clothing]; underwear; intimate wear; foundation garments; hosiery; belts, braces, scarves, gloves, neckties, headbands; men and women's fashion bathing clothing; hiking, trekking, outdoor and climbing clothing; men and women's city and leisure shoes, children's shoes; hiking, trekking, outdoor and climbing footwear; clothing, footwear and headgear for football, basketball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness training and gymnastics; clothing, footwear and headgear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear for in-line

skating, skateboarding and roller skating, and for hockey, football, baseball and boxing, included in this class; clothing, footwear and headgear for cycling [other than helmets], included in this class; clothing, footwear and headgear for equestrian sports [other than helmets], included in this class; golf clothing, footwear and headgear; clothing, footwear and headgear for water sports, in particular for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving, included in this class; clothing, footwear and headgear for alpine skiing, cross country skiing and snowboarding, included in this class; clothing, footwear and headgear for ice skating and ice hockey, included in this class; parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class, all aforementioned goods in class 25, except inserts, insoles and foot beds, all for shoes».

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены:

- Копии словарных выписок в отношении слов «couture», «haute couture», «viva»;
- Информация о компании заявителя и сети магазинов New Yorker;
- Информация о компании Viva Media GmbH, владеющей противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №111509 и №145890, и прекращении ее деятельности;
- Информация о продукции компании Schelchen GmbH, владеющей противопоставленными товарными знаками по свидетельству №521026 и международной регистрации №1068936;
- Письмо-согласие компании Viva Media GmbH.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (09.05.2017) конвенционного приоритета международной регистрации №1382209 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции

Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением

(товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак «**VIVA COUTURE**» по международной регистрации №1382209 с конвенционным приоритетом от 09.05.2017 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров:

14 класс МКТУ - *jewellery, novelty jewellery; precious stones; horological and chronometric instruments; watchstraps;*

18 класс МКТУ - *leather and imitation leather; trunks, attaché cases and travelling bags; bags, sports bags, handbags, school satchels, rucksacks; travelling sets (leatherware); small goods of leather, namely purses, wallets; key cases, belt and waist packs; purses, pocket wallets, key wallets; belt bags and hip bags; umbrellas, parasols, and walking sticks;*

25 класс МКТУ (с учетом приведенной в возражении ограничения перечня) - *clothing, footwear, headgear; men's and women's outerclothing; children' s fashion clothing; layettes [clothing]; underwear; intimate wear; foundation garments; hosiery; belts, braces, scarves, gloves, neckties, headbands; men and women's fashion bathing clothing; hiking, trekking, outdoor and climbing clothing; men and women's city and leisure shoes, children's shoes; hiking, trekking, outdoor and climbing footwear; clothing, footwear and headgear for football, basketball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness training and gymnastics; clothing, footwear and headgear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear for in-line skating, skateboarding and roller skating, and for hockey, football, baseball and boxing, included in this class;*

clothing, footwear and headgear for cycling [other than helmets], included in this class; clothing, footwear and headgear for equestrian sports [other than helmets], included in this class; golf clothing, footwear and headgear; clothing, footwear and headgear for water sports, in particular for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving, included in this class; clothing, footwear and headgear for alpine skiing, cross country skiing and snowboarding, included in this class; clothing, footwear and headgear for ice skating and ice hockey, included in this class; parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class, all aforementioned goods in class 25, except inserts, insoles and foot beds, all for shoes.

Анализ заявленного обозначения «**VIVA COUTURE**» показал, что оно включает в свой состав лексические единицы «VIVA» и «COUTURE», присутствующие в лексике английского языка, где «VIVA» - приветственный возглас «Да здравствует! Ура!», а «COUTURE» (произошло от французского слова со значением «кутюр») - «моделирование и пошив одежды высокого класса; последний крик моды; модное ателье», см. Англо-русские словари на портале <https://translate.academic.ru>. Кроме того, слово «VIVA» в значении «живая, бойкая» присутствует в лексике испанского и итальянского языков (см. <http://www.translate.ru>).

С учетом вышеуказанного смыслового значения словесного элемента «COUTURE» коллегия пришла к выводу о том, что для заявленных товаров, представляющих собой предметы одежды и аксессуаров, связанные с внешним видом человека и используемые для создания определенного стиля, этот элемент является неохраняемым, поскольку указывает на определенные свойства товара (высокое качество).


Коллегия приняла к сведению довод заявителя о том, что заявленное обозначение следует рассматривать в целом в значении «Да здравствует пошив высокого класса!» или «Виват пошиву высокого класса!», а также о наличии регистраций, в которых слово «COUTURE» не исключено из правовой охраны: «**COUTURE SHINE**»,


«», «HOT COUTURE» «» «READY TO COUTURE»,
SEMI-COUTURE

», «SEMI-COUTURE».

В этой связи следует констатировать, что в приведенных примерах помимо слова «COUTURE» присутствуют иные словесные элементы, которых нет в заявленном обозначении и которые в совокупности со словом «COUTURE» могут восприниматься в качестве словосочетания. Что касается заявленного обозначения, то в силу отсутствия в его составе знака «!», который ставится в конце восклицательного предложения, содержащего восклицание «VIVA» (в значении «Ура!», «Да здравствует!»), не позволяет рассматривать обозначение «VIVA COUTURE» в качестве словосочетания с указанным заявителем значением. Словесные элементы воспринимаются отдельно друг от друга, а не как фраза. Кроме того, учитывая наличие слова «VIVA», например, в испанском языке в значении «живая, бойкая» и отсутствие в этом же языке лексической единицы «COUTURE», являющейся словом французского происхождения, не представляется возможным сделать вывод о том, что эти словесные элементы образуют словосочетание.

Коллегия также считает необходимым указать на наличие примеров регистраций товарных знаков, где слово «COUTURE» дискламировано, а именно:

«» по свидетельству №679730 с приоритетом от 18, 25, 35 классов


МКТУ, «» по свидетельству №690186 с приоритетом от 28.12.2017 для товаров 25 класса МКТУ.

Таким образом, все вышеизложенное обуславливает вывод о неохраноспособности словесного элемента «COUTURE» в составе знака «VIVA

COUTURE» по международной регистрации №1382209 в соответствии с требованиями пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса для заявленных товаров.

В свою очередь решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1382209 в отношении всех товаров 14, 18, 25 классов МКТУ основано на выводе о противоречии знака требованиям пункта 6 (2) статьи ввиду наличия товарных знаков [1] – [5] с более ранним приоритетом, принадлежащим иным лицам.



Противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству №598408 с приоритетом от 18.03.2015 является комбинированным, включает в свой расположенные на фоне горизонтально-ориентированного прямоугольника черного цвета словесные элементы «La» и «Viva», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета, между которыми расположен знак «апостроф». Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров:

14 класс МКТУ - агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки [изделия ювелирные]; брелоки для ключей; броши [изделия ювелирные]; будильники; булавки [изделия ювелирные]; булавки декоративные; булавки для галстуков; бусины для изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; бюсты из благородных металлов; гагат, необработанный или частично обработанный; жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; знаки из благородных металлов; золото необработанное или чеканное; изделия с клуазоне; изделия из слоновой кости [изделия ювелирные]; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; изделия ювелирные из янтаря; иридий; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; кольцо [изделия ювелирные]; кольца, перстни [изделия ювелирные]; коробки из благородных металлов; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; маятники [часовое производство]; медали; медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные, необработанные или частично обработанные; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые;

монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов [изделия ювелирные]; нити серебряные; оливин [драгоценный камень]; осмий; палладий; платина [металл]; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; родий; рутений; секундомеры с останомом; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи из благородных металлов; статуэтки из благородных металлов; стекла для наручных часов; стразы; стрелки часовые [часовое производство]; украшения [изделия ювелирные]; украшения для обуви из благородных металлов; украшения для шляп из благородных металлов; украшения из гагата; футляры для часов [подарочные]; футляры для часовых производств; хронографы [часы наручные]; хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; цепочки для часов; циферблаты [часовое производство]; часы атомные; часы наручные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни];

18 класс МКТУ - альпеништоки; бумажники; визитницы [картодержатели]; вожжи; гарнитурные сбруйные; детали для стремян резиновые; замша, за исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; изделия шорно-седельные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для женских сумок; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кнуты; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кожухи для рессор кожаные; кольца для зонтов; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; ящики из фибры; сундуки из фибры; кошельки из металлических колечек; кошельки; портмоне; крепления для седел; крупоны [кожжевенные полуфабрикаты]; ленчики седел; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; наколенники для лошадей; намордники; недоуздки для лошадей; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; нити кожаные; обивка мебельная из кожи; оболочки колбасные; одежда для животных; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных; папки для нот; перевязи для ношения ребенка;

беби-слинги; пленка газонепроницаемая из кишок животных; плетки многохвостые; поводки; подкладки мягкие под седла для верховой езды; подковы; подпруги кожаные; покрывала [меха]; попоны для лошадей; португели кожаные; портфели [кожгалантерея]; постромки [конская сбруя]; пушнина; ранцы; ремешки кожаные; ремни для военного снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ремни стременные; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки для чемоданов; рюкзаки; саквояжи; седла для лошадей; сетки хозяйственные; спицы для дождевых или солнечных зонтов; стремена; сумки; сумки для альпинистов; сумки для ношения детей; сумки для одежды дорожные; портпледы; сумки дорожные; сумки женские; сумки кожаные для слесарных инструментов пустые; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки-кенгуру для ношения детей; сундуки дорожные; торбы [мешки для кормов]; трензели для конской сбруи; трости; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; футляры для ключей; хомуты для лошадей; чемоданы [багаж]; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чепраки под седло для лошадей; чехлы для дождевых зонтов; шевро; шкуры выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; шоры [сбруя конская]; ягдташи [охотничьи аксессуары].

Противопоставленные товарные знаки « **Viva** » [2] по свидетельству №521026 с приоритетом от 24.09.2012, «**VIVA**» [3] по международной регистрации №1068936 с конвенционным приоритетом от 02.07.2010 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ «*вставки для обуви (за исключением для ортопедических/медицинских целей); стельки; анатомические стельки для обуви (за исключением для ортопедических/медицинских целей)*».

Противопоставленный товарный знак «**VIVA**» [4] по свидетельству №145890 с приоритетом от 21.06.1994, (срок действия регистрации продлен до 21.06.2024) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров:

14 класс МКТУ - *ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни, цепочки для часов из благородных металлов и их сплавов или плакированные, часы и прочие хронометрические приборы;*

18 класс МКТУ - *дорожные сумки, спортивные сумки, сумки для одежды, дамские сумочки, школьные сумки и ранцы, охотничьи и походные сумки, косметички, хозяйственные сумки, пляжные сумки, рюкзаки, портфели, кожаные футляры, футляры для ключей, папки для нот, бумажники, кошельки, зонтики.*



Противопоставленный товарный знак «**VIVA**» [5] по свидетельству №111509 с приоритетом от 26.11.1991 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «VIVA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 25 класса МКТУ *«белье нательное, обувь, одежда, головные уборы».*

Как указывалось выше, заявленное обозначение «**VIVA COUTURE**» не образуют словосочетания, следовательно, входящие в его состав слова «VIVA» и «COUTURE» воспринимаются независимо друг от друга, обуславливая необходимость проведения анализа каждого из этих элементов в отдельности. При этом слово «COUTURE» относится к слабым элементам в силу своей описательности, что обуславливает вывод о том, что основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения выступает слово «VIVA».

В свою очередь слово «VIVA» является либо единственным индивидуализирующим элементом противопоставленных товарных знаков [2], [3], [4], либо доминирует в их составе [1], [5] как визуально, так и по смыслу, акцентируя на себе внимание в первую очередь.

Наличие фонетического и семантического тождества индивидуализирующих словесных элементов «VIVA» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, выполнение их буквами одного алфавита – латинского, позволяет прийти к выводу о наличии ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом, несмотря на отдельные отличия.

При этом следует отметить, что товары 14, 18, 25 классов МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых обозначений, являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Так, предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1382209 на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 14 класса МКТУ (относятся к категории ювелирных изделий, драгоценных камней, часов), 18 класса МКТУ (представляют собой кожу и ее имитацию, сумки различного вида и назначения, кожгалантерею, зонты и трости), 25 класса МКТУ (включают различные предметы одежды, обуви, а также головные уборы). Указанные виды товаров включены в состав перечней противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 14, 18, 25 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает вывод о сходстве знака по международной регистрации №1382209 и противопоставлений [1] – [5] до степени их смешения в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что заявитель является известным производителем одежды под товарным знаком «New Yorker». Вместе с тем указанные данные не свидетельствуют о том, что заявленное обозначение «VIVA COUTURE» обладает высокой различительной способностью, приобрело известность у потребителя и не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится ограничение заявленного перечня товаров 25 класса МКТУ, из которого исключены однородные товары 25 класса


МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2], [3], что позволяет снять эти противопоставления.

Кроме того, заявителем представлено письмо от правообладателя противопоставленных товарных знаков [4], [5], в котором это лицо выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1382209 в отношении всех заявленных товаров 14, 18, 25 классов МКТУ.


Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.


Так, сравниваемые знаки «**VIVA COUTURE**» и «**VIVA**» [4], «» [5] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Как следует из материалов возражения, правообладатель противопоставленных товарных знаков [4], [5] – компания Viva Media GmbH,

осуществляя деятельность, связанную с вещанием музыкального канала. Сведений о том, что потребители были введены в заблуждение относительно изготовителя товаров 14, 18, 25 классов МКТУ, маркированных знаком «VIVA COUTURE», при наличии в гражданском обороте продукции компании Viva Media GmbH, сопровождаемой товарными знаками «VIVA» [4], «» [5], коллегией не выявлено.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [4], [5], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Таким образом, с учетом всех вышеизложенных обстоятельств единственным препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1382209 является наличие

сходного до степени смешения товарного знака «» [1] по свидетельству №598408, зарегистрированного в отношении однородных товаров 14, 18 классов МКТУ. В отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ (с учетом ограничения перечня, приведенного в возражении) препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1382209 более не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.06.2019, отменить решение Роспатента от 24.04.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1382209 в отношении товаров 25 класса МКТУ «clothing, footwear, headgear; men's and women's outerwear; children's fashion clothing; layettes [clothing]; underwear; intimate wear; foundation garments; hosiery; belts, braces, scarves, gloves, neckties, headbands; men and women's fashion bathing clothing; hiking, trekking, outdoor

and climbing clothing; men and women's city and leisure shoes, children's shoes; hiking, trekking, outdoor and climbing footwear; clothing, footwear and headgear for football, basketball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness training and gymnastics; clothing, footwear and headgear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear for in-line skating, skateboarding and roller skating, and for hockey, football, baseball and boxing, included in this class; clothing, footwear and headgear for cycling [other than helmets], included in this class; clothing, footwear and headgear for equestrian sports [other than helmets], included in this class; golf clothing, footwear and headgear; clothing, footwear and headgear for water sports, in particular for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving, included in this class; clothing, footwear and headgear for alpine skiing, cross country skiing and snowboarding, included in this class; clothing, footwear and headgear for ice skating and ice hockey, included in this class; parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class, all aforementioned goods in class 25, except inserts, insoles and foot beds, all for shoes» с указанием словесного элемента «COUTURE» в качестве неохраняемого.