

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, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 11.02.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное компанией «Коллозеум хэндлс энд битейлигангс ГмбХ», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335453, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «FOREVER 21» по заявке №2005715655/50 с приоритетом от 28.06.2005 зарегистрирован 10.10.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №335453 на имя компании Фореввер 21, Инк, корпорация штата Делавэр, США (далее – правообладатель), в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой изобретенное словосочетание «FOREVER 21», выполненное в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении от 11.02.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 335453 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что решение о государственной регистрации оспариваемого товарного знака было принято без учета товарного

знака «FOREVER» по свидетельству №197252, ранее зарегистрированного на имя другого лица в отношении услуг 42 класса МКТУ (реализация товаров, обеспечение пищевыми продуктами и напитками), которые однородны услугам 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

В возражении отмечено, что оценка обстоятельств данного дела должна быть осуществлена по состоянию на дату 27.08.2007 принятия решения о регистрации оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335453 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикация товарного знака № 197252;
- копия решения Роспатента от 25.08.2009.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, доводы которого сводятся к тому, что обозначение «FOREVER 21» не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «FOREVER» в силу фонетических, визуальных и семантических различий, имеющих в сравниваемых знаках, кроме того, услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, отличаются от услуг, в отношении которых зарегистрирован более ранний знак, в связи с чем не существует риска введения потребителя в заблуждение в отношении поставщика услуг.

В отзыве также отмечено, что в Российской Федерации зарегистрировано и сосуществует значительное количество товарных знаков с элементом «FOREVER» в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, что позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на наличие одного и того же элемента, знаки не являются сходными.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №335453.

К отзыву приложены распечатки упомянутых товарных знаков со словом «FOREVER».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты 28.06.2005 поступления заявки №2005715655/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый 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, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Так же 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 представляет собой сочетание слова «FOREVER», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и цифрового обозначения «21».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №197252 представляет собой словесное обозначение «FOREVER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В результате регистрации в Роспатенте 11.01.2010 договора №РД0059036 об отчуждении исключительного права на часть товарного знака по свидетельству №197252, в отношении услуг 42 класса МКТУ было выдано новое свидетельство № 397932, правообладателем которого стало лицо, подавшее возражение.

Сравнительный анализ по признакам сходства показал, что оспариваемый товарный знак «FOREVER 21» и противопоставленный товарный знак «FOREVER» сходны в силу фонетического, семантического и визуального тождества входящего в их состав словесного элемента «FOREVER», занимающего доминирующее положение в сравниваемых товарных знаках.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку), в том числе косметических изделий; защитных очков, в том числе солнцезащитных очков; ювелирных изделий и бижутерии, в том числе браслетов, серег, колец, ожерелий, колец и наручных часов; аксессуаров, обуви, женских сумок, одежды, в том числе кальсон, трикотажных брюк, трусов, рубашек, курток, жакетов, юбок, обмундирования, свитеров, головных уборов, халатов, ночных рубашек, мантий, шейных платков, шарфов, галстуков, поясов, платьев, пижам, жилетов; маек без бретелек, рубашек с бретельками, фуфаяк-безрукавок, корсетных изделий, граций, бюстгальтеров, нижнего белья, шалей, платков, и их размещение для удобства изучения и приобретения потребителями в магазинах розничной торговли» и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного знака «реализация товаров» показал, что эти услуги следует признать однородными, поскольку они относятся к одному виду деятельности, а именно: к

продвижению товаров, включающему совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях увеличения сбыта товаров.

Услуга «сбор товаров и размещение этих товаров для удобства изучения и приобретения потребителями в магазинах розничной торговли» четко указывает на назначение этой услуги – продажу товаров, то есть передачу покупателю товаров на определенных условиях, обычно передачу товара за плату в собственность покупателя.

Данная услуга предполагает взаимодействие продавца и покупателя в удовлетворении потребности покупателя при реализации конкретных товаров.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный знаки сходны до степени смешения в отношении однородных услуг, и, следовательно, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона в отношении услуг 35 класса МКТУ, следует признать обоснованными.

Что касается ссылки правообладателя на ранее зарегистрированные товарные знаки со словом «FOREVER», то коллегия отмечает, что в Российской Федерации не существует прецедентного права, и при вынесении решения о регистрации товарного знака учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 11.02.2010 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335453 частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров:

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

(511)

25 - одежда, в том числе кальсоны, трикотажные брюки, трусы, рубашки, куртки, жакеты, юбки, обмундирование, халаты, ночные рубашки, мантии, платки шейные, шарфы, галстуки, пояса [одежда], платья, пижамы, жилеты, головные уборы, шляпы, шапки, майки без бретелек, рубашки с бретельками, фуфайки-безрукавки, корсетные изделия, грации, бюстгальтеры, белье нижнее, шали, платки.