

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 03.02.2010, поданное компанией Коллозеум хэндлс энд битейлигангс ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «XXI FOREVER» по свидетельству №384895, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «XXI FOREVER» по заявке № 2006737155/50 с приоритетом от 20.12.2006 зарегистрирован 28.07.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №384895 на имя компании ФорEVER 21, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой римскую цифру «XXI» и слово «FOREVER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «FOREVER» представляет собой лексическую единицу английского языка и в переводе на русский язык означает «навсегда» (<http://slovari.yandex.ru/>).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.02.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384895 в отношении всех товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «XXI FOREVER» по свидетельству №384895 тождественен по фонетическому и семантическому признакам с товарным знаком «FOREVER» по свидетельству №197252;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №384895 однородны услугам 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №197252, так как представляют собой услуги розничной и оптовой торговли;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №384895 тождественен по фонетическому и семантическому признакам с товарным знаком по свидетельству №270579 в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №384895 сходен до степени смешения со знаком «FOREVER 18» по международной регистрации №811960 в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №384895 недействительной полностью.

К возражению были представлены публикации товарных знаков по свидетельствам №№284895, 197252, 270579, публикация международной регистрации №811960, уведомление ФИПС Роспатента от 12.01.2010 по международной регистрации №811960, решение о регистрации товарного знака по заявке №2006737155/50.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.04.2010, правообладателем был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак воспринимается российским потребителем как единое словосочетание, в котором элементы связаны между собой и не должны разделяться;
- оспариваемый товарный знак «XXI FOREVER» не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №197252 в целом;

- оспариваемый товарный знак «XXI FOREVER» по свидетельству №384895 и товарный знак «FOREVER» по свидетельству №197252 характеризуются различным звуковым составом, количеством слов, слогов и звуков;
- визуальные образы оспариваемого товарного знака «XXI FOREVER» по свидетельству №384895 и товарного знака «FOREVER» по свидетельству №197252 не будут порождать в сознании потребителя ассоциации о принадлежности товарных знаков одному владельцу;
- семантические ассоциации, порождаемые оспариваемым товарным знаком и товарным знаком по свидетельству №197252, различны;
- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, отличаются от услуг противопоставленного товарного знака по свидетельству №197252;
- ссылка на регистрацию товарного знака по свидетельству №270579 является неправомерной, поскольку возражение подано от имени иного лица, чем правообладатель;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству №384895 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №270579 не являются сходными до степени смешения и зарегистрированы в отношении услуг, являющихся неоднородными;
- международная регистрация №811960 не может являться основанием для признания правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству №384895 недействительной, поскольку в отношении данной международной регистрации было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 03.02.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «XXI FOREVER» по свидетельству №384895 в отношении всех товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (20.12.2006) заявки №2006737155/50 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, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322.

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. Допускается регистрация сходных до степени смешения обозначений лишь с согласия правообладателя более раннего товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) 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, 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 (семантическое) сходство определяется на основании признаков, признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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).

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Анализ материалов возражения показал, что в качестве основания оспаривания товарного знака «XXI FOREVER» по свидетельству №384895 лицо, подавшее возражение, указывает на сходство оспариваемого товарного знака со следующими знаками:

- с товарным знаком [1] по свидетельству №270579, который представляет собой комбинированное обозначение и содержит словесный элемент «forever», выполненный буквами латинского алфавита, а также расположенный справа от словесного изобразительный элемент, который представляет собой прямоугольник черного цвета с помещенными в него четырьмя треугольниками;
- со знаком [2] по международной регистрации №811960, который представляет собой словесное обозначение «FOREVER 18», образованное из

слова «FOREVER», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и арабской цифры «18»;

- с товарным знаком [3] по свидетельству №197252, который представляет собой словесный элемент «FOREVER», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения ввиду того, что содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «FOREVER». То обстоятельство, что противопоставленный товарный знак [1] имеет изобразительный элемент, не приводит к различию обозначений в целом, поскольку словесный элемент легко прочитывается, и именно он выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака.

Необходимо отметить, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку и противопоставленному товарному знаку [1] предоставлена в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба).

Однородность услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных услуг и, как следствие, о несоответствии оспариваемого товарного требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам было учтено то обстоятельство, что на основании решения Роспатента от 24.08.2009 правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №270579 была досрочно прекращена полностью в связи с неиспользованием знака.

Таким образом, на момент обращения лица, подавшего возражение, за защитой нарушенного права более ранние права отсутствовали. Кроме того, регистрация товарного знака по свидетельству №270579 была произведена на

иное лицо, нежели лицо, подавшее возражение, что также не позволяет учесть его довод в рамках производства по рассмотрению возражения от 03.02.2010.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «XXI FOREVER» и противопоставленного знака «FOREVER 18» по международной регистрации №811960 [2] свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения. Вывод о сходстве основан на том, что в состав оспариваемого товарного знака и противопоставленной регистрации [2] входит фонетически, семантически и графически тождественный словесный элемент «FOREVER», наличие которого приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений в целом. Использование в составе сравниваемых обозначений цифр («XXI» и «18») не оказывает существенного влияния на запоминание знаков в целом, поскольку основная индивидуализирующая нагрузка падает на словесный элемент. Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленной регистрации [2] в целом.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

На основании решения Роспатента от 28.04.2010 правовая охрана международной регистрации №811960 на территории Российской Федерации была предоставлена в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ. Товары 18 класса МКТУ противопоставленной регистрации [2] не являются однородными товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку они относятся к разным родовым группам и имеют различное назначение. Услуги 35 класса МКТУ противопоставленной регистрации [2] не являются однородными услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; продвижение товаров для третьих лиц, а именно услуги магазинов розничной торговли; услуги магазинов розничной торговли, предоставляемые в он-лайнном режиме; услуги магазинов розничной торговли в отношении косметических средств, защитных очков, ювелирных

изделий, бижутерии, часов, аксессуаров, сумок женских, одежды, обуви и головных уборов; услуги магазинов розничной торговли, предоставляемые в онлайн-режиме в отношении косметических средств, защитных очков, ювелирных изделий, бижутерии, часов, аксессуаров, сумок женских, одежды, обуви и головных уборов), поскольку сравниваемые услуги относятся к различным родовым группам, имеют различные цели применения и круг потребителей.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что противопоставление международной регистрации [2] №811960 не является основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В результате сравнительного анализа оспариваемого товарного знака «XXI FOREVER» и противопоставленного товарного знака «FOREVER» [3] по свидетельству №197252 установлено, что они являются сходными, поскольку имеет место фонетическое, семантическое и графическое сходство сравниваемых обозначений. Сходство сравниваемых обозначений по звуковому критерию обусловлено фонетическим вхождением противопоставленного товарного знака [3] «FOREVER» в оспариваемый товарный знак «XXI FOREVER». Смысловое сходство знаков характеризуется наличием в сравниваемых обозначениях словесного элемента «FOREVER», имеющего самостоятельное значение. С точки зрения графического фактора сходства необходимо отметить, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак [3] выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, что приводит к визуальному сходству сравниваемых обозначений.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения.

Относительно однородности услуг установлено следующее. Услуги 35 класса МКТУ (продвижение товаров для третьих лиц, а именно услуги

магазинов розничной торговли; услуги магазинов розничной торговли, предоставляемые в он-лайнном режиме; услуги магазинов розничной торговли в отношении косметических средств, защитных очков, ювелирных изделий, бижутерии, часов, аксессуаров, сумок женских, одежды, обуви и головных уборов; услуги магазинов розничной торговли, предоставляемые в он-лайнном режиме в отношении косметических средств, защитных очков, ювелирных изделий, бижутерии, часов, аксессуаров, сумок женских, одежды, обуви и головных уборов), в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, однородны услугам 42 класса МКТУ (реализация товаров), в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [3], поскольку имеют одинаковые цели и назначение.

Однородность услуг 35 и услуг 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым обозначениям, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №384895 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.02.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384895 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

- ┌
(511) одежда, обувь, головные уборы; кальсоны, трусы, рубашки, куртки,
25 - жакеты, юбки, платья, ночные рубашки, свободная домашняя
одежда, шарфы, кашне, пояса [одежда], халаты, мантии, пижамы,
жилеты, шляпы; топы без бретелек, рубашки с бретельками,
фуфайки-безрукавки, корсетные изделия, грации, бюстгальтеры,
нижнее белье, шали, майки с короткими рукавами,
хлопчатобумажные трикотажные рубашки и майки, шорты, брюки,
слаксы, широкие брюки, джинсы, гамаши, гетры, краги, рейтузы,
тренировочные брюки, блузки, блузы, свитера, блейзеры,
спортивные пиджаки и куртки, манто, пальто, кофты и куртки с
капюшоном, пуловеры, пончо, кардиганы, вязаные кофты и
жакеты.
- 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная
деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.