

**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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.12.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №629206, поданное компанией Дзе Поло/Лорен Компани, Л.П., США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «VIDENG POLO» по заявке №2016722172 с приоритетом от 21.06.2016 зарегистрирован 07.09.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №629206 на имя компании Ю Дзишуан, Китай, Провинция Цзянси, Шанжао, Уезд Гуанфэн, Тонфань Таун, Сишань, №7 (далее – правообладатель) в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №629206 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- компания Дзе Поло/Лорен Компани, Л.П. является правообладателем нижеперечисленных товарных знаков:

1) «**POLO**» по международной регистрации №1225514 с приоритетом от 25.07.2014 для товаров 18 класса МКТУ;

2) «**POLO RALPH LAUREN**» по международной регистрации №1225513 с приоритетом от 25.07.2014 для товаров 18 класса МКТУ;



3) «**POLO RALPH LAUREN**» по международной регистрации №1261858 с приоритетом от 26.03.2015 для товаров 18 класса МКТУ;



4) «**POLO JEANS CO. RALPH LAUREN**» по свидетельству №206585 с приоритетом от 27.10.1997 для товаров 18 класса МКТУ;



5) «**Polo Ralph Lauren**» по свидетельству №177741 с приоритетом от 27.10.1997 для товаров 18 класса МКТУ;

6) «**POLO SPORT**» по свидетельству №188260 с приоритетом от 27.10.1997 для товаров 18 класса МКТУ;



7) «**RLX POLO SPORT**» по свидетельству №232835 с приоритетом от 10.08.1998 для товаров 18 класса МКТУ;

8) «**POLO BY RALPH LAUREN**» по свидетельству №317738 с приоритетом от 26.08.2005 для товаров 18 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак «VIDENG POLO» по свидетельству №629206 является сходным до степени смешения с вышеперечисленными товарными знаками, образующими серию со словесным элементом «POLO», имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ, при этом сравниваемые товарные знаки характеризуются фонетическим, семантическим и графическим сходством за счет вхождения в их состав одного и того же элемента «POLO»;

- оспариваемый товарный знак «VIDENG POLO» может восприниматься как имитирующий более ранние товарные знаки компании Дзе Поло/Лорен Компани, Л.П., что свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение;

- компания Дзе Поло/Лорен Компани, Л.П. - одна из крупнейших американских компаний, занимающаяся производством одежды, аксессуаров, парфюмерии, мебели и других товаров для дома, продукция которой представлена и в Москве;

- наиболее узнаваемыми логотипами компании лица, подавшего возражения, можно назвать изображение игрока в поло и товарный знак «POLO»;

- в силу известности и приобретенной репутации компании Дзе Поло/Лорен Компани, Л.П. и ее продукции, маркированной серией товарных знаков с элементом «POLO», у потребителей может сложиться ложное представление о том, что товары под обозначением «VIDENG POLO» производятся лицом, подавшим возражение;

- в действиях правообладателя оспариваемого товарного знака №629206 усматриваются признаки недобросовестной конкуренции и намеренного введения потребителя в заблуждение посредством копирования оригинального дизайна продукции лица, подавшего возражение, под его товарными знаками;

- по результатам поиска «polo ralph lauren сумки» в поисковой системе Google совместно представлена продукция наряду с изображениями продукции компании Дзе Поло/Лорен Компани, Л.П. выявляются товары, маркированные товарным знаком «VIDENG POLO».

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №629206 недействительным в отношении всех товаров 18 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В качестве приложений к возражению приложены:

- Сведения об оспариваемом и противопоставленных товарных знаках;
- Сведения об истории бренда «POLO RALPH LAUREN»;
- Распечатки из сети Интернет со сведениями о продукции, маркированной оспариваемым и противопоставленными товарными знаками.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №629206, которому в установленном порядке был направлен второй экземпляр возражения и сведения о дате и месте проведения заседания коллегии по его рассмотрению, свой отзыв по мотивам возражения не представил, однако согласно сведениям Почты России упомянутые выше документы правообладателем были получены.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения лиц, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.06.2016) правовая база для оценки его охраноспособности 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.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или

способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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).

Оспариваемый товарный знак «VIDENG POLO» по свидетельству №629206 с приоритетом от 21.06.2016 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 18 класса МКТУ «кейсы из кожи или кожкартона; рюкзаки; держатели для кредитных карт [бумажники]; портфели [кожгалантерея]; чемоданы [багаж]; футляры для ключей; кошельки; кошельки из металлических колечек; сумки дорожные; сумки».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Наличие у лица, подавшего возражение, прав на товарные знаки, сходные, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать компанию Дзе Поло/Лорен Компани, Л.П. лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №629206.

В качестве основания для признания недействительности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №629206 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с принадлежащими ему товарными знаками [1] – [8], содержащими в своем составе в качестве основного индивидуализирующего элемента слово «POLO».

Противопоставленный знак «**POLO**» [1] по свидетельству №1225514 с приоритетом от 25.07.2014 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «**POLO RALPH LAUREN**» [2] по международной регистрации №1225513 с приоритетом от 25.07.2014 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.



Противопоставленный знак «**POLO RALPH LAUREN**» [3] по международной регистрации №1261858 с приоритетом от 26.03.2015 является комбинированным, включает в свой состав расположенные друг под другом на фоне синего прямоугольника словесные элементы «**POLO**», «**RALPH LAUREN**», выполненные буквами латинского алфавита шрифтом близким к стандартному в желтом цвете.

Правовая охрана знакам [1] - [3] на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 18 класса МКТУ «сумки для документов, рюкзаки, пляжные сумки, портфели (кожаные изделия), трости, футляры для карточек (кошельки), сумки/сумки женские, футляры для ключей, портупеи (ремни) из кожи, зонты от солнца, бумажники, кошельки, клатчи, школьные сумки, ранцы, сумки для покупок, чемоданы (чехлы для переноски), чехлы для костюмов, рубашек и платьев, дорожные сумки, дорожные сундуки, чемоданы, зонты, портмоне».




Противопоставленный знак «**POLO JEANS CO. RALPH LAUREN**» [4] по свидетельству №206585 с приоритетом от 27.10.1997 является комбинированным, включает в свой состав расположенные друг под другом на фоне черного прямоугольника словесные элементы «**POLO JEANS CO.**», «**RALPH LAUREN**», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, а также находящееся между словесными элементами стилизованное изображение флага с монограммой «**RL**», выполненной буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия».

Противопоставленный знак «  » [5] по свидетельству №177741

с приоритетом от 27.10.1997 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «Polo», «Ralph Lauren», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенное между ними стилизованное изображение игрока в поло верхом на коне. Товарный знак зарегистрирован для товаров 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия».

Противопоставленный товарный знак « **POLO SPORT** » [6] по свидетельству №188260 с приоритетом от 27.10.1997 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 18 класса МКТУ «зонты от дождя и солнца, трости, хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия».



Противопоставленный товарный знак «  » [7] по свидетельству №232835 с приоритетом от 10.08.1998 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне четырехугольника черного цвета словесные элементы «POLO SPORT», выполненные буквами латинского алфавита шрифтом близким к стандартному в желтом цвете. Над словесным элементом расположены латинские буквы «R», «L», «X», выполненные оригинальным шрифтом в желтом и красном цветовом сочетании. Товарный знак зарегистрирован для товаров 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия».

Противопоставленный товарный знак « **POLO BY RALPH LAUREN** » [8] по свидетельству №317738 с приоритетом от 26.08.2005 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 18 класса МКТУ «изделия кожаные небольшого



размера, а именно чемоданы плоские для документов, рюкзаки, сумки пляжные, изделия для документов кожаные, трости, бумажники для карточек, сумки женские, футляры для ключей, портупеи кожаные, сетки хозяйственные, зонты солнечные, бумажники карманные, кошельки, портмоне, мешки кожаные, ранцы, сумки школьные, портфели школьные, сумки для ношения детей, сумки хозяйственные, чемоданы плоские, сумки для одежды, сумки больших размеров для перевозки, транспортировки, сундуки дорожные, чемоданы, саквояжи, несессеры для туалетных принадлежностей [незаполненные], зонты, чехлы для дождевых зонтов, бумажники».

Обращение к перечням товаров 18 класса МКТУ сравнимых товарных знаков показало следующее.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №629206 и противопоставленным товарным знакам [1] – [8] предоставлена в отношении товаров 18 класса МКТУ, представляющих собой различные виды аксессуаров, таких как кожгалантерейные изделия, зонты. Сопоставляемые товары являются либо идентичными, либо относятся к одной родовой группе, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте, что обуславливает вывод об их однородности.

Следует также указать, что представленные лицом, подавшим возражение, материалы из сети Интернет подтверждают вывод о том, что сравниваемые товарные знаки фактически используются для сопровождения аналогичной продукции, например, сумок, которые можно приобрести, в частности, посредством Интернет-магазинов.

В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №629206 и противопоставлений [1] - [8] на предмет их сходства показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «VIDENG POLO», состоящий из двух не связанных друг с другом грамматически и лексически словесных элементов «VIDENG» и «POLO», выполнен в стандартном шрифтовом исполнении. При этом слово «VIDENG» не имеет какого-либо смыслового значения, а слово «POLO» означает название командного вида спорта с мячом, в котором участники играют

верхом на лошадях и перемещают мяч по полю с помощью специальной клюшки (см. статью «Поло» в Википедии, <http://ru.wikipedia.org>).

Таким образом, можно сделать вывод, что входящие в состав оспариваемого товарного знака словесные элементы не образуют словосочетания и воспринимаются по отдельности друг от друга в качестве индивидуализирующих элементов.

В свою очередь словесный элемент «POLO» положен в основу серии товарных знаков лица, подавшего возражение, в которых это слово используется как в качестве единственного индивидуализирующего элемента [1], так и в совокупности с иными элементами, например, с индивидуализирующим элементом «RALPH LAUREN» [2] - [5], [8], представляющим собой имя и фамилию всемирно известного американского модельера, а также со слабым элементом «SPORT» [6], [7], в переводе с английского языка означающего «спорт» (см. [www.translate.ru](http://www.translate.ru)). Под словом «SPORT» («спорт») понимается составная часть физической культуры, комплексы физических упражнений для развития и укрепления организма, соревнования по таким упражнениям и комплексам, а также система организации и проведения этих соревнований.

Слово «Спорт» в составе противопоставленных товарных знаков [6], [7] является слабым элементом, поскольку указывает на назначение товарного знака. Действительно, исходя из представленных сведений, область деятельности, в которой осуществляется использование спорного обозначения по свидетельству №629206, связана с производством аксессуаров и одежды, в частности, для занятий спортом, предназначенных для мужчин и женщин.

Таким образом, слово «POLO» в противопоставленных товарных знаках [6], [7] является основным индивидуализирующим элементом.

Аналогичный вывод можно сделать и в отношении противопоставлений [2] - [5], [8], в которых слово «POLO» воспринимается в совокупности с именем собственным «RALPH LAUREN», но, тем не менее, занимает первоначальное положение в товарных знаках, акцентирует внимание на себе в первую очередь,

являясь самостоятельным товарным знаком компании Дзе Поло/Лорен Компани, Л.П., используемым для определенной линейки продукции компании.

Все вышеизложенное обуславливает вывод, что, также как и в составе оспариваемого товарного знака, в противопоставлениях [1] - [8] словесный элемент «POLO» является сильным индивидуализирующим элементом, занимает доминирующее положение в составе серии товарных знаков.

Словесные элементы «POLO» оспариваемого и противопоставленных товарных знаков характеризуются тождеством звучания и одинаковым смысловым значением.

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении оспариваемого и противопоставленных товарных знаков имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника. Вместе с тем выполнение сравниваемых товарных знаков буквами одного алфавита (латинского) усиливает их сходство.

Установленное сходство сравниваемых товарных знаков, а также однородность товаров 18 класса МКТУ, для сопровождения которых в гражданском обороте они предназначены, обуславливает вывод об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, а, следовательно, об их сходстве до степени смешения друг с другом в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, при рассмотрении настоящего дела необходимо принять во внимание, что бренд «POLO RALPH LAUREN», согласно представленным сведениям возражения, был создан в 1967 году, используется для маркировки аксессуаров и одежды, известен, в том числе, и в России.

Наличие сходного до степени смешения товарного знака, зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя иного лица, способно вызывать не соответствующие действительности представления о производителе этих товаров.

Подтверждением этому служит представленные лицом, подавшим возражение, распечатки из сети Интернет, в которых фигурируют фотографии продукции, сопровождаемой оспариваемым товарным знаком «VIDENG POLO» и товарным знаком «POLO RALPH LAUREN» (сумки, ремни, кошельки). При этом следует констатировать, что использование товарного знака «VIDENG POLO» осуществляется в той же графической манере, что и компании Дзе Поло/Лорен Компани, Л.П., а именно, слова «POLO» и «VIDENG» / «RALPH LAUREN» расположены друг под другом, при этом слово «POLO» выполнено крупным шрифтом, находится на первой строке, привлекает к себе внимание потребителя в



первую очередь – « » (POLO RALPH



LAUREN) и « » (VIDENG POLO).

Таким образом, в рассматриваемом споре имеет место высокая степень сходства средств индивидуализации компаний Дзе Поло/Лорен Компани, Л.П., США и Ю Дзишуан, Китай в виде товарных знаков со словесным элементом «POLO» и однородность товаров 18 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций. Учитывая, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака не связаны между собой организационно-хозяйственными взаимоотношениями, существует риск введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Резюмируя все вышеизложенное и принимая во внимание все обстоятельства дела, следует признать, что доводы возражения о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №629206 предоставлена в нарушение требований, предусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, являются обоснованными.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №629206 недействительным полностью.**