

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.10.2009, поданное компанией Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк., США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 369784, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007731877/50 с приоритетом от 15.10.2007 зарегистрирован 21.01.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №369784 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Трейд», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным, включающим в свой состав словесный элемент «glamour time», выполненный оригинальным шрифтом латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде растительной инкрустации.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 20.10.2009, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 369784 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 1 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 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 следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков, включающих словесный элемент «GLAMOUR», ранее зарегистрированных на территории Российской Федерации;

- оспариваемый товарный знак содержит два словесных элемента «GLAMOUR» и «TIME», и основным элементом знака является словесный элемент «GLAMOUR», поскольку занимает в нем доминирующее положение, выполнен темным шрифтом, привлекающим внимание, и более удобен для восприятия, является первым элементом знака, с которого начинается его прочтение;

- словесный элемент «TIME» в оспариваемой регистрации является слабым элементом знака из-за местоположения, цветового исполнения и размеров. Несмотря на то, что словесному элементу «TIME» предоставлена самостоятельная правовая охрана, указанный элемент часто встречается в товарных знаках, зарегистрированных для товаров 14 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ на имя разных лиц;

- сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №216119 и товарного знака по свидетельству №95872, принадлежащего лицу, подавшему возражение, обусловлено полным фонетическим вхождением последнего в оспариваемый товарный знак;

- товарные знаки по свидетельствам №№ 327016, 327015, 322931, 322930 также включают фонетически тождественный словесный элемент «GLAMOUR», являющийся основным доминирующим элементом знаков, поскольку остальные словесные элементы «WOMAN OF THE YEAR», «WOMEN OF THE YEAR», «ЖЕНЩИНА ГОДА», «ЖЕНЩИНЫ ГОДА», обладают слабой различительной способностью;

- графически сравниваемые обозначения сходны, так как основной элемент сравниемых знаков выполнен заглавными буквами латинского алфавита;

- словесный элемент «GLAMOUR» является значимым словом английского, французского и итальянского языков;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны услугам этого же класса, приведенным в перечнях регистраций №№327016, 327015, 322931, 322930;

- товары 14 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 42 класса МКТУ «услуги магазинов розничной

торговли», приведенным в перечне регистрации №216119, и товарам 25 класса МКТУ «одежда, головные уборы» - регистрации № 369784;

- при сходстве знаков до степени смешения, при определении однородности следует учитывать признак совместной встречаемости товаров в обиходе и продаже. Так товары 14 класса МКТУ и товары 25 класса МКТУ могут быть признаны однородными, поскольку производители одежды, обуви, головных уборов часто являются и производителями украшений из драгоценных металлов, бижутерии и часов;

- товарный знак по свидетельству №369784 может быть воспринят потребителями как товарный знак, принадлежащий компании Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк.;

- оспариваемый товарный знак выполнен в латинице, а правообладателем товарного знака является российское юридическое лицо, что может вызвать не соответствующие действительности представления об иностранном происхождении товаров;

- общизвестным является факт, что именно зарубежные производителей создают наиболее качественные и модные ювелирные изделия, часы и иные изделия из благородных металлов;

- возможность смешения сходных товарных знаков, зарегистрированных для однородных товаров, обусловлена известностью на российском рынке журнала «GLAMOUR», выпускаемого компанией ЗАО «Конде Наст», являющейся дочерней компанией Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк.;

- Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк. является одной из ведущих в мире компаний, осуществляющих издательскую деятельность, в которой работают более 29000 тысяч сотрудников, и годовой доход которой составляет почти 8 миллиардов долларов. Журнал «GLAMOUR» был впервые выпущен в США в 1939 году. В настоящее время журнал издается во многих странах мира, в том числе и в России;

- компании Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк. помимо ранее указанных товарных знаков, принадлежат два товарных знака со словесным элементом «GLAMOUR», зарегистрированных для товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ на имя лица, подавшего возражение.

В подтверждение своих довод лицо, подавшее возражение представило следующие материалы:

1. Распечатки из Государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров на 7 л.

2. Распечатки из сети Интернет на 11 л.
3. Копии из реестра СМИ на 2 л.
4. Копии страниц журнала «GLAMOUR» на 9 л.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству № 369784 недействительной полностью.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, считает, что основным элементом товарного знака является словесный элемент «glamour», тем самым разделив слова в словосочетании;
- слова «glamour» и «time» написаны в одну строку, выполнены шрифтом одного размера, что позволяет любому потребителю воспринимать словесный элемент «glamour time» как словосочетание, а не как отдельные независимые слова;
- словосочетание «glamour time» имеет смысловое значение, и может быть переведено с английского языка как «волшебное время», поэтому потребитель будет воспринимать его целиком как словосочетание;
- темный цвет шрифта словесного элемента «glamour» не может привлекать внимание потребителя, поскольку весь товарный знак выполнен в темном цвете, за исключением слова «time»;
- слова «glamour» и «time» связаны грамматически и по смыслу. Слово «time» является существительным, а слово «glamour» прилагательным. Основным элементом словосочетания является именно слово «time», поскольку именно на него падает логическое ударение, а слово «glamour» (волшебное) указывает на свойства слово «time», то есть играет второстепенную роль;
- наличие большого количества регистраций с использованием слова «time» указывает не на слабость этого словесного элемента, а лишь на то, что слово «time» является достаточно распространенным и при этом не является описательным;
- фонетически сравниваемые товарные знаки отличны в силу наличия в них дополнительных слов;
- оспариваемый товарный знак представляет собой графическую композицию, состоящую из ярко выраженного изобразительного элемента и словесного элемента, выполненного в одну строку строчными буквами

оригинальным шрифтом и оригинальным цветовым исполнением слова «time». Противопоставленные товарные знаки выполнены стандартным шрифтом, заглавными буквами одного цвета, а два противопоставленных знака выполнены с использованием двух алфавитов латинского и русского, следовательно, графически противопоставленные знаки и оспариваемый товарный знак также имеют отличия;

- лицо, подавшее возражение, привело значения слова «GLAMOUR» в различных европейских языках, однако, какое именно значение данного слова имеется ввиду при использовании его в качестве названия журнала, не указало. Учитывая тематику журнала, можно предположить, что российский потребитель будет, в первую очередь, воспринимать его в значении «ГЛАМУР». При наличии в оспариваемом знаке слова «TIME» речь идет о времени, поэтому данные знаки имеют разную семантику;

- товарные знаки компании Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк. зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно в отношении рекламы и рекламных услуг, следовательно в отношении части услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», не являются однородными. Товары 14 класса МКТУ не могут быть однородны товарам 25 класса МКТУ, так как относятся к разному роду, имеют разное назначение, сделаны из разного материала, продаются в разных отделах магазинов;

- утверждение, что производители одежды, обуви и головных уборов часто одновременно являются и производителями украшений, не подтверждено документами. Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак, выполненный латинскими буквами зарегистрированный на российское юридическое лицо, способен ввести в заблуждение потребителя относительно производителя, то любая компания из любой страны может вести бизнес не только на территории своей страны, но и на территории других стран;

- в приложении к возражению представлена информация, подтверждающая широкую известность журнала «GLAMOUR». Лицо, подавшее возражение, не является производителем какого – либо товара, а является издателем иллюстрированного женского журнала.

На основании вышеизложенного правообладатель просит сохранить действие правовой охраны товарного знака в силе полностью.

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

С учетом даты (15.10.2007) приоритета оспариваемого 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (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 с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

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

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является, хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №369784 является комбинированным, в его состав которого входит словесный элемент «glamour time» выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде растительной композиции. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «GLAMOUR WOMAN OF THE YEAR» по свидетельству № 327016 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «GLAMOUR WOMEN OF THE YEAR» по свидетельству № 327015 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак «ЖЕНЩИНА ГОДА GLAMOUR» по свидетельству № 322391 является словесным, выполненным буквами

русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ [3].

Противопоставленный товарный знак «ЖЕНЩИНЫ ГОДА GLAMOUR» по свидетельству №322930 является словесным, выполненным буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ [4].

Противопоставленный товарный знак «GLAMOUR» по свидетельству №216119 является словесным, выполненным буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 38, 41 и 42 классов МКТУ [5].

Противопоставленный товарный знак «GLAMOUR» по свидетельству №95872 является словесным выполненным буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 и 25 классов МКТУ [6].

Анализ сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что все они содержат в своем составе тождественный словесный элемент «GLAMOUR», выполненный буквами латинского алфавита, однако данное обстоятельство не свидетельствует об ассоциировании знаков друг с другом.

Противопоставленные товарные знаки кроме словесного элемента «GLAMOUR» содержат в своем составе такие словесные элементы как:

- товарный знак [1] «WOMAN OF THE YEAR»;
- товарный знак [2] «WOMEN OF THE YEAR»;
- товарный знак [3] «ЖЕНЩИНА ГОДА»;
- товарный знак [4] «ЖЕНЩИНЫ ГОДА».

Оспариваемый товарный знак кроме словесного элемента «GLAMOUR» содержит словесный элемент «TIME».

Наличие указанных словесных элементов в составе сравниваемых товарных знаков придает им фонетическое различие, так они не совпадают по количеству слогов, составу и количеству гласных и согласных букв, имеют разную фонетическую длину, что свидетельствует об их звуковом несходстве.

Каждый из словесных элементов противопоставленных знаков [1-4] содержит в своем составе помимо слова «GLAMOUR» самостоятельные лексические единицы английского и русского языков соответственно, которые образуют словосочетания и в переводе на русский язык означают следующее:

- товарный знак [1] «WOMAN OF THE YEAR» - «женщина года»;
- товарный знак [2] «WOMEN OF THE YEAR» - «женщины года»;

- товарный знак [3] «ЖЕНЩИНА ГОДА»;
- товарный знак [4] «ЖЕНЩИНЫ ГОДА».

Анализ общедоступных словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «GLAMOUR» является лексической единицей в разных языках, например английском, французском, немецком. В Российской Федерации слово «гламур» вошло в лексику современного русского языка, в связи, с чем можно сделать вывод, что российские потребители будут воспринимать оспариваемый товарный знак как «гламурное время», «время очарования». Тот же вывод можно сделать и в отношении противопоставленных товарных знаков [1-4], которые будут восприниматься российским потребителем как: «женщина/женщины года гламур» или «самые привлекательные/гламурные женщины/женщина года».

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1-4], за счет наличия в их составе словесных элементов «WOMAN/WOMEN OF THE YEAR» и «TIME», в целом имеют различные смысловые значения, в связи, с чем нет оснований считать рассматриваемые товарные знаки семантически сходными.

Графическое различие знаков обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак является комбинированным, выполнен двумя цветами, что при написании словесных элементов используются разные виды шрифтов и в его состав входит изобразительный элемент.

Ввиду того, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1-4] признаны не сходными по всем трем критериям сходства анализ однородности не проводился.

Что касается противопоставленных товарных знаков [5-6], то они зарегистрированы для маркировки товаров 16 и 25 классов МКТУ и услуг 38, 41 и 42 классов МКТУ, то есть иного вида товаров и услуг, чем товары 14 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, и коллегия Палаты по патентным спорам не может согласиться с доводом лица, подавшего возражение о том, что товары 14 класса МКТУ являются однородными услугам 42 класса МКТУ «услуги магазинов розничной торговли» и товарам 25 класса МКТУ «одежда, головные уборы». Действительно, некоторые производители одежды, обуви, головных уборов могут производить ювелирные украшения, но это не отражает общей тенденции на рынке, и не может свидетельствовать об однородности товаров и, следовательно, возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и места происхождения товаров, то данный довод не подтвержден материалами возражения и поэтому не является убедительным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 20.10.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №369784.**