

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение от 11.07.2014, поданное ООО «Альт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 872166, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №872166, произведенной 20.09.2005 Международным бюро ВОИС на имя компании LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A., Франция, была предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 39, 41 классов МКТУ, (далее – правообладатель).

Оспариваемый знак по международной регистрации № 872166 представляет собой словесное обозначение «VOGUE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 11.07.2014, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 872166 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «VOGUE» является общеупотребимым термином ряда европейских языков, в частности, английского и французского, вошедшим в речь еще во второй половине XVI века, в переводе на русский язык означающим «модное течение, веяние, мода, популярность, обычай»;

- во Франции и Англии существуют населенные пункты с названием «Vogue», что также является доказательством распространенности данного термина;

- оспариваемый товарный знак не имеет какого-либо особенного графического решения и без привязки к конкретному графическому и/или шрифтовому решению, являясь общеупотребимым словом, не обладает достаточной различительной способностью, следовательно, не может выступать в качестве охраноспособного товарного знака.

В качестве своей заинтересованности лицо, подавшее возражение, ссылается на судебный спор, который возник в результате подачи представителем правообладателя искового заявления в Арбитражный суд города Москвы, поскольку использование слова «VOGUE» лицом, подавшим возражение, на товарах 16 класса МКТУ (еженедельниках), которые оно импортирует и реализует на территории Российской Федерации, было расценено как нарушение исключительных прав правообладателя (дело № А40-45599/14).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «VOGUE» по международной регистрации № 872166 недействительным.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «VOGUE», обладает словесным характером и смысловым значением;

- с учетом даты приоритета международной регистрации № 872166, изначально заявленной на территорию России (20.09.2005), оценка охраноспособности товарного знака «VOGUE» должна проводиться на основании Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ (далее - Закон) и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Роспатентом 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ 25.03.2003 г.; рег. № 4322, опубликованных в «Российской газете» № 82 от 29.04.2003 г. (далее - Правила).

- обозначение «Vogue» не подпадает ни под одно из условий, перечисленных в пункте 1 статьи 6 Закона, для его отнесения к категории обозначений, не обладающих различительными признаками или носящих описательный характер;

- слово «VOGUE» не может служить простым указанием товара, поскольку в силу своего словарного значения, означает быстро меняющееся направление общественного вкуса, то есть непостоянное и достаточно эфемерное явление, которое не может стать товаром (продуктом труда, предназначенным для обмена и продажи);

- слово «VOGUE», означающее «мода, популярность, известность», никак не символизирует производственные отрасли, связанные с выпуском товаров 09 класса МКТУ (аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные или цифровые носители информации, компьютеры и др.), товаров 16 класса МКТУ (полиграфия), а также в связи с оказанием услуг 35 класса МКТУ (реклама и менеджмент в сфере бизнеса), 38 класса МКТУ (телекоммуникации), 39 класса МКТУ (транспортировка, упаковка и хранение товаров), 41 класса МКТУ (образование, организация развлечений и отдыха);

- доводы возражения о том, что слово «VOGUE» является географическим названием, ничем не подтверждены и не могут быть признаны убедительными;

- согласно статье 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), при решении вопроса о том, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака, правообладатель приводит в отзыве историю обозначения «VOGUE», которое используется в качестве средства индивидуализации товаров 16 класса МКТУ (еженедельного журнала) с 1892 года. В наши дни мировая аудитория печатного издания «VOGUE» составляет 22 655 250 человек. Журнал выходит в США, в странах Европы и Азии, Австралии, Японии, Тайване, Мексике и других странах Латинской Америки, в Украине и в России. Уникальные пользователи веб-сайтов «VOGUE» насчитывают 28 186 583 человек, а пользователи социальных сетей «VOGUE» - 14 544 350 человек;

- правообладатель является владельцем большого числа знаков со словом «VOGUE», которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации (международные регистрации №№158005, 872166, 872166, 699862, 509416, 430952, 597222, 623833, 723444, 754880, 532056, свидетельства №№190300, 179026, 181229, 232152, 250203, 238161, 352776), а также признанного общеизвестным в России товарного знака «VOGUE» с 01.01.2012 года (свидетельство №139) в отношении товаров 16 класса МКТУ – печатная продукция, а именно журналы (периодические издания);

- вышеуказанная информация свидетельствует о том, что обозначение «VOGUE» обладает очень высокой различительной способностью и репутацией, обусловленной многолетней историей знака, его интенсивным использованием на территории России и других стран мира на протяжении многих десятков лет.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе действие правовой охраны международной регистрации №872166 на территории Российской Федерации.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия официальной публикации сведений о международной регистрации №872166 [1];

- копии словарных выписок о значении слова «VOGUE» [2];

- копии обложек первого номера журнала «VOGUE» и журнала от 24 июня 1909 года [3];

- информация о фильме «Дьявол носит Prada» [4];

- информация о фильмах «Сентябрьский номер» и «Vogue: глазами редактора» [5];

- копия письма ЗАО ТНС «Гэллап Медиа» от 31.10.2013 о численности аудитории журнала «VOGUE» по результатам исследования «National Readership Survey - Читательская аудитория России» [6];

- копия письма ЗАО «Конде Наст» от 28.11.2013 о перечне официальных дистрибьюторов журнала «VOGUE Россия» и регионах распространения [7];

- копия письма ЗАО «Конде Наст» от 28.08.2012 о статистике посещаемости сайта vogue.ru по состоянию на июль 2012 года [8];

- копия письма Ассоциации распространителей печатной продукции от 03.09.2012 в отношении журнала «VOGUE» [9];

- копия письма ЗАО «Конде Наст» от 28.08.2012 об аудитории печатного издания «VOGUE», уникальных пользователях веб-сайтов «VOGUE» и социальных сетей «VOGUE» в разных странах [10];

- информация о товарных знаках со словом «VOGUE» [11];

- перечень регистраций товарных знаков со словом «VOGUE» в зарубежных странах [12];

- копия официальной публикации об общеизвестном в Российской Федерации товарном знаке «VOGUE» (свидетельство №139) [13].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы необидительными.

С учетом даты (20.09.2005) международной регистрации №872166, правовая база для оценки ее охраноспособности включает Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначений товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, относят обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Оспариваемый знак по международной регистрации № 872166, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «VOGUE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории

Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 39, 41 классов МКТУ.

В обоснование своей заинтересованности лицо, подавшее возражение, ссылается на существование судебного спора между ним и правообладателем знака по международной регистрации №872166, вызванного использованием лицом, подавшим возражение, обозначения «VOGUE» на товарах, относящихся к 16 классу МКТУ (еженедельниках).

В решении Арбитражного суда города Москвы от 22 августа 2014 года по делу №А40-45599/14, оставленного без изменения постановлением №09АП-51018/2014- ГК Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 декабря 2014 года [1], наряду с другими знаками, принадлежащими правообладателю, действительно упоминается оспариваемый знак по международной регистрации №872166. Правовая охрана этого знака на территории Российской Федерации распространяется на товары 09, 16 и услуг 35, 38, 39 и 41 классов МКТУ.

В соответствии с данным обстоятельством коллегия полагает необоснованными доводы лица, подавшего возражение, относительно его заинтересованности в прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №872166 полностью, поскольку не усматривает, каким образом исключительное право на знак, правовая охрана которого на территории Российской Федерации распространяется на товары, не относящиеся к товарам 16 класса МКТУ, затрагивает его законные права и интересы как субъекта гражданско-правовых отношений в области производства и реализации печатной продукции, относящейся к 16 классу МКТУ.

Из представленных правообладателем словарно-справочных материалов [2] следует, что слово «VOGUE» представляет собой лексическую единицу английского и французского языков, которое переводится на русский язык как «мода, популярность, известность».

Вместе с тем, «Vogue» — это устаревшее слово. В настоящее время оно используется только в словосочетании «to be on vogue» — «быть в моде», а также в родственных ему «to come into vogue» (войти в моду), «all the vogue» («последний крик моды») и т. п. (см. <http://wiki.wildberries.ru>), и может вызывать только ассоциации с модным направлением в какой-либо области деятельности, однако не является термином или характеристикой

товара, т.е. обозначением, необходимость использования которого может возникнуть у любого участника гражданского оборота в области деятельности правообладателя.

При этом лицо, подавшее возражение, не представило никаких материалов, свидетельствующих об обратном, то есть, о том, что слово «VOGUE» на дату предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации являлось общепринятым термином, вошедшим в специальные терминологические словари, относящиеся к области деятельности правообладателя.

Кроме того, коллегия приняла во внимание норму пункта С (1) статьи 6 *quinquies* Парижской конвенции, согласно которому для того, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Источники информации, предоставленные правообладателем, а также общедоступные источники, размещенные в сети Интернет, свидетельствуют о том, что обозначение «VOGUE» используется в качестве средства индивидуализации печатной продукции, а именно журнала, с 1892 года. С 1909 года журналом владеет Конде Монтроз Наст, положивший этой покупкой начало своему издательскому дому.

Таким образом, на дату предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знак «VOGUE» уже длительное время использовался в качестве названия журнала, то есть, в отношении товара, относящегося к 16 классу МКТУ, в силу чего получил высокую различительную способность и репутацию, что позволило ему с 01.01.2012 приобрести статус общеизвестного в Российской Федерации товарного знака (свидетельство №139) в отношении товаров 16 класса МКТУ – печатной продукции, а именно журналов (периодических изданий).

В настоящее время журнал «VOGUE» издается компаниями, входящими в международный издательский дом Конде Наст, во многих странах мира, что позволяет считать его одним из самых известных и популярных журналов во всем мире. По данным, представленным правообладателем [10], по состоянию на 28.08.2012 аудитория печатного издания журнала составляла 22 655 250 человек, пользователей сайтов «VOGUE» - 28 186 583 человек, а пользователей социальных сетей (Facebook, Twitter и др.) – 14 544 350 человек. Всего аудитория журнала на эту дату составляла 65 386 183 человека, что свидетельствует о высокой степени известности и различительной способности обозначения «VOGUE».

Следует также отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлено никаких сведений, подтверждающих его утверждение о том, что обозначение «VOGUE» является географическим наименованием, которое воспринималось на дату предоставления правовой охраны как указание на место нахождения изготовителя товара.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, не подтверждены документально и носят декларативный характер.

Резюмируя изложенное, коллегия не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №872166 предоставлена с нарушением требований законодательства, действовавшего на момент международной регистрации знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения от 11.07.2014 и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №872166.**