

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 24.10.2008, 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 24.10.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 335453 предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3 статьи 6 и 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 следующему:

- оспариваемый товарный знак «FOREVER 21» по свидетельству №335453 включает в себя цифровое обозначение 21, которое не имеет характерного графического исполнения, выполнено в черно-белом виде отдельно от словесного элемента (с пробелом), в связи с чем не обладает различительной способностью и в составе знака должно быть исключено из самостоятельной правовой охраны;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность по поставкам продукции на территории Российской Федерации и широко известно в России, Европе и мире по производству и реализации товаров и услуг 14, 18, 25, 35 классов МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем знака «FOREVER 18» по международной регистрации №811960, в отношении которого им подана в Роспатент заявка о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации;

- поскольку российские потребители знакомы с продукцией лица, подавшего возражение, они могут быть введены в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, маркированных оспариваемым знаком, ошибочно полагая, что производителем этих товаров и услуг является лицо, подавшее возражение;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «FOREVER» по свидетельству №270579, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335453 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикация товарного знака № 270579 [1];
- С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка, Москва, 2000, с.350 [2];

- Современный толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2007, с.342 [3];

- общая справка немецкой компании от 29.09.2007 [4];
- сертификаты соответствия РФ [5];
- грузовые таможенные декларации [6];
- договор франшизы от 31.01.2008 [7];
- агентский договор №36-А от 04.05.2008 с приложениями [8];
- агентский договор №62-А от 18.06.2008 с приложениями [9].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам от лица, подавшего возражение, дополнительно были представлены информационные материалы из сети Интернет с рекламой женских аксессуаров, распечатка из базы данных WIPO знака по международной регистрации №811960, распечатка из базы данных ФИПС заявки №2008732393/50.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с мотивами возражения, указав следующее:

- элемент «21» оспариваемого товарного знака представляет собой неотъемлемую часть, как самого знака, так и фирменного наименования правообладателя, воспринимаемую потребителем в целом как единая фантазийная комбинация, в которой элементы связаны между собой и не должны разделяться;

- деятельность лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации не является основанием для признания оспариваемой регистрации недействительной, поскольку документы, представленные лицом, подавшим возражение, в доказательство того, что потребитель будет введен в заблуждение, не могут свидетельствовать ни о фактическом введении потребителя в заблуждение, ни о его гипотетической возможности, так как относятся к 2008 году - периоду времени после даты приоритета оспариваемой регистрации, кроме того, представленные документы относятся к продукции, произведенной в Турции, Китае, Бангладеш, в то время как лицо, подавшее возражение, располагается в Германии;

- ссылка на более раннюю регистрацию товарного знака по свидетельству №270579 не является правомерной, поскольку знаки различаются по фонетике, семантике и визуально, что касается услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых произведена регистрация оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, то они не являются однородными, так как различаются по виду, имеют различное назначение и цели, имеют различных потребителей и каналы реализации.

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

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

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 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Пунктом 2.3.1 Правил установлено, что к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

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.

Согласно пункту (2.5.1) Правил 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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» и цифрового обозначения «21», которые выполнены стандартным шрифтом с использованием заглавных букв латинского алфавита. Слово «FOREVER», в переводе с английского языка обозначающее навсегда, навечно, постоянно (см. Яндекс. Словари), связано с цифровым обозначением «21», образуя единую грамматическую конструкцию, которая может быть переведена на русский язык как «навсегда 21» или «навечно 21», в которой цифровое обозначение играет роль уточнения для абстрактного понятия вечности. Кроме того, обозначение «FOREVER 21» воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования правообладателя оспариваемого товарного знака «Forever 21, Inc., a Delaware corporation».

Изложенное позволяет сделать вывод о правомерности включения в правовую охрану цифрового обозначения «21» и, соответственно, о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Утверждение лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, маркированных оспариваемым товарным знаком, мотивированное тем обстоятельством, что российские потребители, посещая страны Европы, имели возможность знакомиться с продукцией лица, подавшего возражение, маркированной сходным товарным знаком «FOREVER 18», нельзя признать убедительным по следующим причинам.

Документы, свидетельствующие о деятельности немецкой компании «Colloseum handles & beteiligungs GmbH» (лица, подавшего возражение) на территории Российской Федерации, относятся к 2008 году, т.е. периоду времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака. Правовая охрана знаку «FOREVER 18» по международной регистрации №811960 на территории Российской Федерации не предоставлена. Утверждение о широкой известности компании «Colloseum handles & beteiligungs GmbH» как

производителя товаров и услуг, маркированных знаком «FOREVER 18», в Европе и мире носит декларативный характер, поскольку представленные материалы, включающие рекламу товаров под знаком «FOREVER 18» в сети Интернет и фотографии магазинов в Варшаве (Польша), Граце (Австрия) и Кёльне (Германия), не дают оснований для подобного вывода. Информация, размещенная на сайте [www.forever18.de](http://www.forever18.de), не имеющая перевода на русский язык, предназначена, прежде всего, для немецких потребителей и касается размещения магазинов на территории Германии, Австрии и Польши.

Указанное не позволяет сделать обоснованный вывод о возникновении в сознании российского потребителя на дату приоритета оспариваемой регистрации устойчивой ассоциативной связи между товарами и услугами, маркированными товарным знаком «FOREVER 21», и производителем товаров и услуг в лице немецкой компании «Colloseum handles & beteiligungs GmbH», и, таким образом, отсутствуют основания для утверждения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №270579 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «forever», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с использованием красного и черного цвета, и изобразительный элемент в виде черного прямоугольника, на фоне которого расположены четыре стрелки (три белые и одна красная) в виде треугольников, вершины которых направлены вправо. Знак охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знаков показал, что занимающие в них доминирующее положение словесные элементы фонетически и семантически тождественны, что позволяет признать сравниваемые обозначения сходными

на основании фонетического и семантического критериев сходства словесных элементов. Визуальное различие, в данном случае, не играет существенной роли для вывода о сходстве сравниваемых знаков в целом, поскольку основная роль в индивидуализации товаров и услуг лежит на доминирующих фонетически и семантически тождественных словесных элементах знаков.

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 35 класса МКТУ противопоставленного знака по свидетельству №270579 «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» показал, что эти услуги нельзя признать однородными, поскольку они относятся к разному виду деятельности, имеют различное назначение, для них характерны разные условия предоставления и круг потребителей.

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 купле-продаже конкретных товаров.

Услуги в области рекламы относятся к другому виду деятельности и предполагают распространение информации о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях. Основное назначение рекламы - формирование и поддержание интереса, открытое оповещение фирмой потенциальных покупателей, потребителей товаров и услуг о качестве, достоинствах, преимуществах этих товаров и услуг, а также о заслугах самой фирмы, производящей эти товары и услуги.

Данные услуги предполагают взаимодействие рекламодателя (фирмы, производящей товары и услуги) и лица, например, рекламного агентства, осуществляющего производство и распространение рекламной информации.

Услуги, связанные с менеджментом и административной деятельностью в области бизнеса предполагают взаимодействие руководства предприятия или фирмы с лицом, осуществляющим помощь в достижении высокой эффективности производства, лучшего использования ресурсного потенциала предприятия, фирмы с использованием принципов, форм, методов, приемов и средств управления производством и производственным персоналом.

Приведенный анализ подтверждает, что указанные услуги связаны с различными видами деятельности, предполагают использование различных средств для осуществления этой деятельности, потребители этих услуг также различны, что позволяет сделать вывод об их неоднородности.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона, нельзя признать убедительными.

По завершении рассмотрения возражения от 24.10.2008, лицо, подавшее возражение, обратилось к Руководителю Роспатента с жалобой от 06.07.2009

на действия и решение коллегии Палаты по патентным спорам, считая их незаконными и необоснованными. Изложенные в жалобе доводы сводятся к анализу соответствия оспариваемого товарного знака «FOREVER 21» по свидетельству №335453 требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона, что подробно рассмотрено в данном решении.

Учитывая изложенное коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 24.10.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №335453.**