

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 14.11.2012, поданное компанией MONCLER S.R.L., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463781, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011723828/50 с приоритетом от 26.07.2011 зарегистрирован 06.06.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №463781 на имя ПЕКИН НУОЙАКЭЙТ КЛОЗИНГ КО., ЛТД., КНР (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак состоит из словесного элемента «МОСКNER», над которым расположен изобразительный элемент в виде двух симметрично расположенных фигур, образованных пересечением трех треугольников. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного и серого цветов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.11.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463781 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания MONCLER была основана в 1952 г. Рене Рамийоном и Андре Винсентом и в 2012 г. празднует 60-летний юбилей. Для маркировки производимой продукции основателями компании было выбрано обозначение, состоящее из стилизованного изображения петуха, голова и хвост которого расположены по обеим сторонам геометрической фигуры, напоминающей изображение горы, и самого наименования компании;
- на протяжении долгих лет обозначение являлось символом компании и брендом, под которым осуществлялось и по настоящее время осуществляется производство и реализация одежды;
- за продолжительный срок обозначения, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, стали известными и узнаваемыми среди широкого круга российских потребителей и ассоциируются ими исключительно с компанией MONCLER;
- комбинированный товарный знак по свидетельству №463781 является сходным до степени смешения с серией товарных знаков «MONCLER» по международным регистрациям №№477085, 504071, 504072, 876150, 978819, 991914, 1005101, 1006038 и 1039652;
- первые несколько лет своего существования компания занималась производством исключительно спортивной одежды и инвентаря для горнолыжного спорта. В 1968 году компания Монклер получила заказ на разработку и дальнейшее производство экипировки сборной Франции по горнолыжному спорту, участвующей в Олимпийских играх. После зимних Олимпийских игр одежда, производимая под товарным знаком MONCLER, стала известна и узнаваема во всем мире;
- в 1968 году бренд MONCLER стал таким, каким он известен в настоящее время: к словесному элементу MONCLER были добавлены стилизованные изображения французской горы EGUIT и галльского петуха – символа Франции;
- в настоящее время продукция MONCLER пользуется широкой популярностью во многих странах мира, в том числе, и в России;

- компания Монклер выпускает теплую зимнюю одежду. В ассортимент продукции входят куртки, пуховики, пальто, комбинезоны, стеганые жилеты всевозможных видов и фасонов, трикотажные изделия, обувь, а также аксессуары, шарфы, свитера, пуловеры, обувь. Компания Монклер также выпускает коллекции одежды для детей;
- компания MONCLER является признанным законодателем моды в области зимней одежды и аксессуаров;
- продукция компании MONCLER рассчитана на различные группы потребителей;
- в России одежда под товарным знаком MONCLER реализуется либо через фирменные бутики, либо через специальные дисконтные центры, расположенные в крупнейших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Омск, Красноярск, Екатеринбург. Одежда компании MONCLER активно реализуется через Интернет-магазины;
- оспариваемый товарный знак используется также как и товарный знак компании MONCLER. Изобразительная часть оспариваемого товарного знака представляет собой фигуры, напоминающие горные вершины, выполненные в той же графической манере;
- оспариваемый товарный знак вызывает у потребителей ассоциации со знаками лица, подавшего возражение, и, следовательно, вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров;
- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией международных регистраций лица, подавшего возражение, правовая охрана на территории Российской Федерации которым была предоставлена ранее приоритета оспариваемого товарного знака;
- изобразительные элементы сравниваемых обозначений обладают одинаковой симметрией и геометрической формой, а также цветовым сочетанием;
- товары, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, однородны;
- будучи идентичными товары, маркированные товарными знаками лица, подавшего возражение, и оспариваемым товарным знаком, распространяются через одни и те же розничные сети;

- согласно информации, размещенной на сайтах Интернет-магазинов, стоимость одежды, реализуемой под товарным знаком «MOCKNER», находится примерно в том же диапазоне, что и стоимость одежды «MONCLER», и рассчитана на одну и ту же целевую аудиторию.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №463781 недействительной полностью.

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

1. Распечатки с Интернет – сайта.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке, на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты приоритета (26.07.2011) товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

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

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое 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; близость состава 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 сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 **MOCKNER** по свидетельству №463781 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента «MOCKNER», выполненного буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде геометрических фигур неправильной формы.



Противопоставленный знак **ONCLER** по международной регистрации №477085 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из изобразительного элемента в виде петуха и словесного элемента «Moncler», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [1].



Противопоставленный знак **MONCLER** по международной регистрации №504071 является комбинированным, состоящим из изображения двух треугольников и петуха и словесного элемента «MONCLER», выполненного

стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [2].

Противопоставленный знак «MONCLER» по международной регистрации №504072 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [3].



MONCLER

Противопоставленный знак по международной регистрации №876150 является комбинированным, состоящим из изображения двух треугольников и петуха и словесного элемента «MONCLER», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [4].

Противопоставленный знак «MONCLER» по международной регистрации №978819 является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [5].




Противопоставленный знак по международной регистрации №991914 является комбинированным, состоящим из изобразительной части в виде двух треугольников и изображения петуха и словесного элемента «MONCLER». Все обозначение расположено внутри круга неправильной формы. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [6].

Противопоставленный знак «MONCLER GAMME ROUGE» по международной регистрации №1005101 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [7].

Противопоставленный знак «MONCLER GAMME BLEU» по международной регистрации № 1006038 является словесным, выполненным стандартным шрифтом

буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [8].



Противопоставленный знак  по международной регистрации №1039652 является комбинированным состоящим из изображения двух треугольников и петуха и словесных элементов «MONCLER» и «GRENOBLE», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [9].

Противопоставленные знак [1-9] представляют собой серию знаков, объединенных словесным элементом «MONCLER», и часть из них [1, 2, 3, 5, 9] содержат изобразительный элемент в виде двух треугольников и стилизованного изображения петуха.

Сравнительный анализ показал, что словесные элементы (MONCLER/MOCKNER) сходны по фонетическому критерию сходства, поскольку имеют одинаковое количество слогов (2), совпадают начальные части (MO; ER), совпадает большинство согласных (M,N,K,R) и все гласные.

Сравниваемые словесные элементы (MONCLER/MOCKNER) не являются лексическими единицами, какого либо языка, в связи с чем анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Что касается графического критерия сходства словесных элементов, то они выполнены буквами латинского алфавита, имеющими сходное начертание, что позволяет признать их сходными по графическому критерию сходства словесных обозначений.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала сходными словесные элементы оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-9].

Фонетическое и графическое сходство словесных элементов оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков по международным регистрациям,

которые выполняют индивидуализирующую функцию, позволяет сделать вывод об ассоциировании знаков в целом.

Указанное свидетельствует о правомерности довода лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками по международным регистрациям [1-9].

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки по международным регистрациям [2,4] имеют сходное композиционное построение, благодаря которому они производят на потребителей при их восприятии сходное зрительное впечатление.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам по международной регистрации, однородны так как часть из них полностью совпадает, а часть соотносится как род/вид.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному изготовителю

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

При рассмотрении возражения коллегия палаты по патентным спорам принимала во внимание, что компания MONCLER была основана 1952 году, занимающаяся производством инвентаря для горнолыжного спорта. Ее основатели Rene Ramillon и Andre Vincent. Rene Ramillon был известным человек в среде покорителей высот. Его опыт и знания во многом дали основу бизнесу. В 1933 году Rene основал компанию по производству спортивного инвентаря и запатентовал с десятков

новых механизмов, в том числе и усовершенствованные крепления лыж. В 50-е годы традиция отдыха на свежем воздухе стала популярна.

В 1968 году Rene Ramillon, Andre Vincent и Lionel Terray создали экипировку для сборной Франции по горнолыжному спорту, которая участвовала в зимних Олимпийских играх в Гренобле. По этому случаю был придуман новый логотип Moncler, который до сих пор украшает продукцию этой марки.

В 70-ых годах марка Moncler стала известна не только в среде горнолыжников и альпинистов, но и в модной среде. Спортивные дутые куртки Moncler из нейлона желтого, синего, оранжевого и зеленого цвета стали трендом на десять лет вперед. В 1980 году Chantal Thomas начал сотрудничество с Moncler, которое длилось девять лет. Thomas изменил образ курток Moncler, которому компания остается верна по сей день: кнопки вместо молний, меховые воротники и капюшоны, атласные ткани.

В 1999 году марка представила первую коллекцию pret-a-porter в Париже. А в 2002 году в рамках празднования 50-летия была запущена коллекция стильных и необычных пуховиков Gamme Rouge.

Таким образом, товары компании MONCLER являются известными во всем мире, что предопределяет возможность введения в заблуждение потребителя, которому хорошо известны товары лица, подавшего возражение. В связи с этим, несмотря на отсутствие документов, доказывающих введение потребителя в заблуждение относительно производителя или качества товаров, коллегия палаты по патентным спорам считает, что велика вероятность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара, из-за ассоциаций, которые возникают у потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам признает довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 3 статьи 1483 Кодекса, обоснованным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.11.2012 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463781 полностью.