

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 (далее – Кодекс), 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 №4520, рассмотрела возражение от 26.05.2009, поданное компанией «SPORTSWEAR COMPANY – S.P.A. (IN SIGLA SPW S.P.A.)», Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №928957, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку с конвенционным приоритетом от 04.08.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 09, 14, 18 и 25 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации.

Знак по международной регистрации №928957 представляет собой сочетание букв «С.Р.» и словесного элемента «COMPANY», выполненных стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 19.02.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «С.Р. COMPANY» по международной регистрации №928957, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод в заключении экспертизы обоснован тем, что знак «С.Р. COMPANY» состоит исключительно из неохраноспособных элементов. Указано, что простые буквы «С.Р.», выполненные стандартным шрифтом, не обладают различительной способностью, поскольку не имеют словесного характера и характерного графического исполнения, а словесный элемент «COMPANY» в переводе с английского языка означает «(коммерч.) компания, товарищество, фирма, общество (акционерное, с каким-либо типом ответственности и т.п.)» и, следовательно, представляет собой видовое наименование предприятия. Отмечено, что представленные заявителем дополнительные материалы не свидетельствуют о приобретении рассматриваемым знаком различительной способности на территории Российской Федерации до даты его приоритета.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.05.2009, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.02.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оригинальный шрифт и расположение элементов знака придают ему различительную способность;
- 2) знак воспринимается на слух как единое оригинальное словосочетание;
- 3) заявитель является одним из ведущих производителей одежды и аксессуаров и хорошо известен российскому потребителю;
- 4) знак используется в России в отношении заявленных товаров с 2004 года;
- 5) заявитель является владельцем комбинированного знака с элементами «С.Р. COMPANY» по международной регистрации №510247;

б) заявитель согласен с исключением из охраны элементов «С.Р.» и «COMPANY» как неохраняемых элементов.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «С.Р. COMPANY» по международной регистрации №928957 в отношении всех товаров, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

- перечень клиентов заявителя – на 1 л. [1];
- распечатка сведений о международной регистрации знака №510247 – на 3 л. [2];
- распечатки сведений о заявителе из Интернета – на 18 л. [3];
- каталоги товаров – 6 шт. [4].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета знака (04.08.2006) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные в настоящем пункте элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона положения, предусмотренные данным пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Анализ знака на предмет его соответствия критериям охраноспособности на территории Российской Федерации показал следующее.

Знак по международной регистрации №928957 представляет собой сочетание букв «С.Р.» и словесного элемента «COMPANY», выполненных стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Элемент «С.Р.» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание простых согласных букв, не имеющее словесного характера и характерного (оригинального) графического исполнения. Данный элемент выполнен стандартным шрифтом. Исполнение данного элемента крупным жирным шрифтом не придает ему характерного графического исполнения, которое обусловило бы его различительную способность.

Словесный элемент «COMPANY» в переводе с английского языка означает «(коммерч.) компания, товарищество, фирма, общество (акционерное, с каким-либо типом ответственности и т.п.)» и, следовательно, представляет собой видовое наименование предприятия.

Таким образом, элементы «С.Р.» и «COMPANY» являются неохраняемыми. Следует отметить, что заявителем в возражении было выражено согласие с исключением из охраны данных элементов как неохраняемых элементов.

Следовательно, рассматриваемый знак состоит только из неохраняемых элементов.

При этом порядок расположения этих элементов в знаке не создает единой оригинальной композиции, дающей качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в знак элементов, то есть не придает ему различительной способности.

Что касается приобретения указанным обозначением различительной способности в результате его использования, то следует отметить, что ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации только при условии, если представленные заявителем материалы подтверждают то, что данное обозначение воспринималось российским потребителем как обозначение конкретных товаров заявителя до даты приоритета знака.

Исходя из этого, для оценки утверждения заявителя о приобретении знаком различительной способности на территории Российской Федерации коллегия Палаты по патентным спорам рассматривала материалы, представленные заявителем [1 – 4].

Материалы, представленные заявителем, не подтверждают приобретение анализируемым обозначением различительной способности на территории Российской Федерации, поскольку не позволяют прийти к выводу о том, что до даты приоритета знака в результате длительного и/или интенсивного его использования заявителем на территории России в отношении конкретных товаров обозначение приобрело иное значение, придающее ему отличие.

Так, материалы [1 – 4] не содержат документов (например, таможенных деклараций Российской Федерации, договоров поставки и платежных документов, подтверждающих их исполнение), которые свидетельствовали бы о фактах введения заявителем товаров, маркированных рассматриваемым знаком, в гражданский оборот на территории России до даты приоритета знака. Данные материалы содержат сведения о показе коллекции одежды от заявителя в Милане в 2009 году, но им не представлены документы, которые свидетельствовали бы о проведении такого рода мероприятий и иных мероприятий по продвижению соответствующих товаров заявителя в России.

Относительно указанного в возражении прецедента предоставления правовой охраны в России комбинированному знаку, в состав которого входят элементы «С.Р. COMPANY», следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе, и не предусматривается обязательная регистрация аналогичных знаков. Каждый знак индивидуален, и возможность предоставления ему правовой охраны на территории Российской

Федерации рассматривается в соответствии с нормами права России отдельно в каждом конкретном случае.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими выводы экспертизы о несоответствии знака «С.Р. COMPANY» по международной регистрации №928957 требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.05.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.02.2009.