

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 24.05.2007 на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны знаку «1911» по международной регистрации №807139, поданное от имени MGI Luxury Group SA, Швейцария (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация №807139 знака «1911» произведена Международным Бюро ВОИС 14.07.2003 с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 08.07.2005 в отношении товаров 14 класса МКТУ на имя MGI Luxury Group SA Nidaugasse 35 CH-2502 Dienne, Suisse.

Согласно материалам заявки знак по международной регистрации №807139 представляет собой обозначение «1911».

Федеральным институтом промышленной собственности 26.02.2007 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку «1911» по международной регистрации №807139 на территории Российской Федерации, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Указанное решение обосновано тем, что обозначение «1911» не имеет характерного графического исполнения и не может индивидуализировать товары.

В возражении от 24.05.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №807139 представляет собой комбинацию цифр, дающую качественно иной уровень восприятия, поскольку ни один производитель товаров 14 класса не использует на рынке подобного обозначения для индивидуализации своих товаров;

- знак «1911» воспринимается как числовое обозначение года основания фирмы;

- индивидуализирующая способность знака «1911» усиливается за счет того, что данный знак приобрел широкую известность во всем мире среди соответствующей категории потребителей и воспринимается в качестве указания на конкретного производителя;

- часы, маркированные знаком «1911», длительное время производились компанией Ebel (Швейцария), которая в результате слияния с фирмой заявителя была полностью поглощена последней и перестала существовать как самостоятельное юридическое лицо;

- знаку «1911» предоставлена охрана на территории стран Европейского Сообщества, в том числе в стране происхождения;

- знак «1911» приобрел различительную способность на территории России в качестве обозначения, используемого для маркировки часов, выпускаемых швейцарской фирмой Ebel;

- «1911» - эксклюзивная марка часов, предназначенных для узкого круга обеспеченных людей и не рассчитанная на массовый спрос.

К возражению также приложены дополнительные материалы:

- соглашение о слиянии компании EBEL SA и MGI Luxury Group SA [1];

- распечатки из сети Интернет об истории часов Ebel [2];

- сведения о регистрации знака «1911» в странах ЕС [3];

- копии счетов за поставку часов коллекции «1911» в период с 2002 по 2003 гг. [4];

- выписки, содержащие данные по расходам на рекламу часов марки «1911» в России в период с 1999 по 2003 гг. [5];

- рекламные материалы, в том числе реклама часов марки «1911», размещенная в российских СМИ [6];

- электронные публикации рекламного характера, размещенные в сети Интернет, относящиеся к часам «1911» [7].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «1911» по международной регистрации №807139 для товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (08.07.2005) международной регистрации №807139 знака «1911» правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя отмеченный выше 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 или характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Международная регистрация №807139 представляет обозначение «1911», выполненное обычным шрифтом, без какого-либо характерного графического исполнения, в связи с чем не обладает различительной способностью.

Что касается доводов заявителя о приобретении рассматриваемым обозначением различительной способности за счет его активного использования заявителем в Российской Федерации при маркировке товаров 14 класса МКТУ, то они не могут быть признаны убедительными по следующим причинам.

Представленные заявителем рекламные материалы [6] из средств массовой информации действительно содержат сведения о швейцарской часовой компании EBEL, однако обозначение «1911», если и присутствует в рекламе часов этой компании, то употребляется только в сочетании со словесными элементами, образуя рекламный слоган «INTRODUCING CHRONOGRAPH 1911», и не используются в качестве маркировки самих часов. Кроме того, как справедливо отметил заявитель, обозначение «1911» воспринимается именно как дата основания производства компании, а не как товарный знак, что не позволяет сделать вывод о приобретении знаком различительной способности и способности выполнять индивидуализирующую функцию.

Что касается представленных заявителем счетов [4], то они не могут служить доказательством приобретения обозначением «1911» различительной способности на территории Российской Федерации, поскольку не подтверждены какими-либо документами, свидетельствующими о том, что товары, маркированные знаком «1911», действительно поступили в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Кроме того, все представленные материалы свидетельствуют только о том, что компания EBEL являлась производителем наручных часов, в то время как перечень международной регистрации содержит более широкий перечень товаров.

В связи с этим вывод экспертизы о том, что международная регистрация №807139 не обладает различительной способностью и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 24.05.2007, оставить в силе решение экспертизы от 26.02.2007.