

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 28.08.2015, поданное компанией TOGA ARCHIVES LTD., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1134392, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1134392, произведенной Международным Бюро ВОИС 18.06.2012 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1134392 представляет собой словесное обозначение «ТОГА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.04.2015 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1134392. Основанием для принятия решения явилось предварительное решение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1134392 не соответствует требованиям пунктов 1(3), 3(1) и 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «ТОГА» является указанием на определенный вид товара 25 класса МКТУ, поэтому в отношении других товаров, включенных в этот класс, является ложным указанием на вид товаров.

Кроме того, в решении указано на сходство знака «ТОГА» до степени смешения с товарным знаком «ТОGAS», ранее поданным на регистрацию на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.08.2015, заявитель представил следующие аргументы в защиту возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению:

- заявитель согласен с тем, что тога (лат.toga) представляла собой верхнюю одежду граждан мужского пола в Древнем Риме в виде куска белой шерстяной ткани эллипсовидной формы, драпировавшейся вокруг тела, однако в силу специфического покроя тоги не могут использоваться населением в повседневной жизни, поэтому обозначение имеет описательную характеристику только относительно товара «тоги»;

- заявитель обращает внимание, что выполнение слова «ТОГА» на иностранном языке не вызывает у российского потребителя автоматического восприятия его как указание на предмет современной актуальной одежды;

- слово «тога» является архаичным и не воспринимается буквально, поскольку используется в иносказательном значении, например, словосочетание «рядиться в тогу», означает выставлять себя в какой-нибудь благородной роли, не имея на это оснований;

- обозначение «ТОГА» приобрело различительную способность в результате использования, что подтверждается материалами, приложенными к возражению;

- заявитель просит скорректировать перечень товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, с оговоркой следующего содержания:

«... не включая тоги и товары типа тог или в стиле тог или используемые с тогами аксессуары» / «...à l'exclusion de toges ou produits de type toges, les marchandises produites dans le style toge ou comme un accessoire utilise avec toges»;

- заявитель полагает, что скорректированный перечень товаров 25 класса МКТУ с учетом оговорки, не будет являться ложным в отношении заявленного обозначения;

- по заявке №2013724418, поданной на регистрацию товарного знака «TOGAS», Роспатентом 05.05.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации, в связи с чем основание для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1134392 по пункту б(1) статьи 1483 Кодекса должно быть снято;

- заявитель просит учесть, что заявленное обозначение воспроизводит часть его фирменного наименования TOGA ARCHIVES LTD.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1134392.

К возражению приложены следующие материалы:

- словарная статья «ТОГА» из Словаря русского языка С. Ожегова, Москва, «Русский язык», 1990, с.798;

- декларация заявителя, содержащая сведения об объемах товарооборота на территории Российской Федерации;

- договор на экспортные продажи;

- публикации в российской прессе, журналах Vogue, Wonderzine;

- информация из сети Интернет;

- публикации с сайта www.toga;

- счета, ордера, контракты.

На заседании коллегии, которое состоялось 14.12.2015, заявитель дополнительно представил сведения из Большого Российского энциклопедического словаря и Словаря античности со словарными статьями «ТОГА», а также словаря «Longman Dictionary of English Language and Culture».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.06.2012) международной регистрации №1134392 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 требованиями пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих, в частности, только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

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 либо 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 требованиями пункта 6(1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на

регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

Знак по международной регистрации №1134392, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ТОГА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В связи с тем, что по противопоставленной заявке №2013724418 Роспатентом 05.05.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «ТОГАС», а также с учетом отсутствия сведений об оспаривании этого решения, более не имеется препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1134392 по основаниям пункта 6(1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям пункта 1(3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия установила следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации, в том числе представленным заявителем, ТОГА (лат. toga, от tego – покрываю) - это верхняя одежда граждан Древнего Рима – полотнище длиной до 4 м белой шерстяной ткани эллипсовидной формы, драпировавшееся вокруг тела.

Таким образом, следует признать убедительным довод заявителя о том, что обозначение «ТОГА» у потребителя не вызывает ассоциаций с современной одеждой, поскольку этот вид одежды является архаичным и не употребляется в настоящее время в том виде как его носили граждане Древнего Рима. В связи с указанным, в целом обозначение «ТОГА» не воспринимается буквально и способно вызывать различные ассоциации в сознании потребителей.

Кроме того, заявитель исключил из перечня товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, все товары, которые могут вызвать прямую связь с таким видом одежды как тога.

Заявитель также представил документы, свидетельствующие о том, что с 2007 года на территорию Российской Федерации поставлялась продукция, произведенная заявителем, маркированная знаком «ТОГА». В подтверждение указанного заявителем представлены договоры поставки, инвойсы, таможенные декларации за 2007 – 2015 гг., а также рекламные материалы, размещенные в российских средствах массовой информации.

Представленные материалы свидетельствуют о длительности и интенсивности использования на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1134392, в результате чего он приобрел различительную способность как товарный знак заявителя.

Коллегия также приняла во внимание то обстоятельство, что знак по международной регистрации воспроизводит фирменное наименование заявителя, получившее известность на территории Российской Федерации в результате использования, как указано выше. Соответственно нет оснований для вывода о том, что российские потребители будут воспринимать обозначение «ТОГА» как ложное указание на вид товара.

Резюмируя изложенное, коллегия делает вывод о том, что знак по международной регистрации №1134392 в целом соответствует требованиям пунктов 1 (3), 3(1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.08.2015, отменить решение Роспатента от 28.04.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1134392 в отношении товаров 25 класса МКТУ «vêtements d'extérieur autres que de style japonais (vêtements de dessus); manteaux; chandails et articles analogues; chemises et articles similaires; vêtements de nuit; dessous (sous-vêtements); maillots de bain (costumes de bain); bonnets de natation (bonnets de bain); tabliers (vêtements); cache-cols (habillement); chaussettes et bas; bandes molletières et guêtres; étoles [fourrures]; châles; foulards; chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes de style

japonais (couvre-tabî); gants et moufles (articles vestimentaires); régates; fichus; bandanas (fichus); sous-vêtements thermiques; cache-nez; couvre-oreilles (vêtements); capuches; chapeaux en laîche (suge-gasa); bonnets de nuit; articles de chapellerie pour l'habillement; articles de chapellerie en matières textiles thermiques; jarretières; bretelles; ceintures montées; ceintures (pour l'habillement); articles chaussants (autres que bottes de sport); à l'exclusion de toges ou produits de type toges, les marchandises produites dans le style toge ou comme un accessoire utilise avec toges».