

**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, рассмотрела возражение от 05.03.2014, поданное компанией INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.(INDITEX, S.A.), Espagne (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1116867, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1116867 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 24.02.2012 на имя заявителя в отношении товаров 03, 09, , 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Для Российской Федерации перечень ограничен только товарами 03, 14, 18 и 25 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1116867 представляет собой сочетание латинских букв «BSK», выполненных стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 19.11.2013 указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной

регистрации №1116867 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1116867 не обладает различительной способностью, так как состоит из трех согласных букв, лишенных словесного характера и какого-либо графического решения. Представленные заявителем дополнительные материалы не подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности.

В возражении от 05.03.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие аргументы в защиту заявленного обозначения:

- заявленное обозначение «BSK» приобрело достаточную различительную способность благодаря интенсивному и длительному использованию в Российской Федерации;

- коллекции товаров, маркированных заявленным обозначением, представлены во всех магазинах заявителя «BERSHKA»;

- буквосочетание BSK было зарегистрировано в разных странах мира;

- первый магазин заявителя по продаже изделий, маркированных заявленным обозначением и обозначением «BERSHKA», открылся в России 2006 году, на сегодняшний день на территории России имеется 63 магазина «BERSHKA»;

- заявитель имеет русскоязычный сайт, на котором видно, что каждый магазин BERSHKA содержит несколько секций, и в каждой секции представлены товары, маркированные и товарным знаком «BERSHKA» и обозначением «BSK», кроме того, на сайте заявителя [www.bershka.com](http://www.bershka.com) осуществляется продажа изделий заявителя онлайн, в том числе маркированных заявленным обозначением;

- информация о товарах заявителя постоянно содержится в каталогах заявителя, присутствует в средствах массовой информации (см. распечатки с Интернет-сайтов);

- буквосочетание «BSK» чаще всего выполнено стандартным шрифтом, хотя имеются различные графические исполнения этого обозначения в зависимости от целей и специфики маркетинговой политики компании;

- заявитель является обладателем исключительного права на территории Российской Федерации знака «BSK» по международной регистрации №760246 без дискламации буквосочетания «BSK».

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1116867.

К возражению приложены следующие материалы:

- перечень регистраций товарного знака «BSK»[1];
- распечатки с сайта заявителя [2];
- страницы каталогов заявителя [3];
- распечатки с русскоязычных сайтов со сведениями о товарах «BSK»[4];
- образцы этикеток и упаковки товара [5];
- пример оформления магазина [6];
- перечень магазинов «BERSHKA» [7].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (24.02.2012) международной регистрации №1116867 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 №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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой сочетания букв, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения.

В соответствии со статьей 6-quinquies (с) Парижской конвенции по охране промышленной собственности обозначениям, которым не свойственна различительная способность, может быть предоставлена правовая охрана при условии, что заявитель представит материалы, подтверждающие приобретенную обозначением различительную способность в результате его длительного использования на территории Российской Федерации, и воспринимается как товарный знак заявителя.

Знак по международной регистрации №1116867 представляет собой сочетание трех латинских букв «BSK», выполненных стандартным шрифтом.

Предоставление знаку правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 14, 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Заявленное обозначение представляет собой три согласные буквы латинского алфавита, которые не имеют словесного характера и выполнены стандартным шрифтом без каких – либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения. Указанное обстоятельство свидетельствует об отсутствии у данного знака различительной способности, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, по мнению заявителя, изложенному в возражении, обозначение «BSK» приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в отношении заявленных товаров.

В подтверждение указанного заявителем были представлены материалы [1-7], основная часть которых является распечатками с различных сайтов сети

Интернет, в том числе с сайта заявителя [www.bershka.com](http://www.bershka.com), датированными 04.03.2014, т.е. значительно позже даты (24.02.2012) международной регистрации №1116867. Размещенная на них информация является рекламой одежды и обуви под обозначениями Bershka и BSK, также как страницы каталогов 2008-2009г. Иных материалов, касающихся использования сочетания букв «BSK» до даты международной регистрации №1116867, в том числе свидетельствующих об объемах продаж товаров, маркированных обозначением BSK, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1116867, о затратах на рекламу этих товаров, о территории их распространения, об известности российскому потребителю товаров заявителя, маркированных указанным знаком, коллегии представлено не было. Перечень магазинов BERSHKA [7], открытых в Российской Федерации, приложенный к возражению, не может служить подтверждением использования обозначения BSK в отношении вышеуказанных товаров.

Что касается знака BSK по международной регистрации №760246, на который ссылается заявитель в своем возражении и который принадлежит заявителю, то этот знак является изобразительным и представляет собой сочетание букв Bsk, выполненных в оригинальной графической манере, в отличие от заявленного обозначения, выполненного стандартным шрифтом.

Таким образом, установлено, что представленные заявителем материалы не доказывают факта длительного и интенсивного использования знака по международной регистрации №1116867 до даты его международной регистрации в отношении товаров 03, 14, 18 и 25 классов МКТУ на территории Российской Федерации, вследствие чего обозначение BSK могло бы восприниматься как товарный знак заявителя.

В связи с указанным знаку по международной регистрации №1116867 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации как не обладающему различительной способностью, что свидетельствует о правомерности изложенного в заключении по результатам экспертизы вывода о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам  
пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 05.03.2014 и оставить в  
силе решение Роспатента от 19.11.2013.**