

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения

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 28.05.2013, поданное Эдванс Мэгэзин Паблিশез Инк., США (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011727352, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011727352 с приоритетом от 23.08.2011 на имя заявителя было заявлено обозначение, состоящее из двух латинских букв «GQ», выполненных стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 18.02.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011727352. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой простые буквы, не имеющее характерного графического исполнения и словесного характера.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.05.2013 заявителем выражено несогласие с указанным решением.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель ходатайствует о внесении изменения в заявленное обозначение, а именно изменить шрифт элемента «GQ». По мнению заявителя, такие изменения устранят причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволит принять решение о государственной регистрации товарного знака;

- в процессе регистрации товарных знаков «GQ» по свидетельству №307992 и «GQ BAR» по свидетельству №309472 на имя того же заявителя - компании Эдванс Мэгэзин Паблিশез Инк. - были поданы аналогичные ходатайства об изменении шрифта элемента «GQ» заявленных обозначений и эти ходатайства были удовлетворены;

- кроме того, заявитель просит принять во внимание, что «GQ» (первые буквы от слов "Gentlemen's Quarterly") является названием одного из самых популярных американских журналов для мужчин, первый номер которого вышел в 1957 году. В 2001 году журнал начал выходить на русском языке. Годовой объем продаж, начиная с 2001 года, составляет - в среднем более 1 млн. экземпляров. Затраты на рекламу журнала составили в 2010 году - более 9 млн. руб. в 2011 году - более 12 млн. руб., в 2012 году - почти 11 млн. руб.;

- журнал «GQ» известен российским потребителям также в связи с многочисленными мероприятиями, проводимыми при поддержке журнала;

- обозначение «GQ» зарегистрировано в качестве доменного имени gq.ru с 2002 года;

- как в печатной, так и в электронной версии журнала «GQ» в рубрике "Увлечения" в разделе "Алкоголь" читатели могут получить информацию о различных видах алкогольной продукции, т.е. товаров, для которых заявлен товарный знак «GQ» по настоящей заявке;

- в 2011 году заявитель совместно с производителем самого титулованного шотландского виски «Glenfiddich» выпустили лимитированную серию виски 12-летней выдержки «Glenfiddich GQ» со специально разработанным дизайном упаковки, включающим обозначение «GQ»;

- юбилей журнала и выпуск виски «Glenfiddich GQ» сопровождался фестивалем кино G-Men Film Festival. Информация об этих событиях широко освещалась в российской прессе;

- в 2007 году в Москве заявителем был открыт бар «GQ BAR», ставший одним из популярнейших баров и ресторанов Москвы;

- очевидно, что для российских потребителей обозначение «GQ» стало известно уже не только как название популярного журнала, но и как указание известного места «GQ BAR», где употребляются алкогольные напитки;

- обозначение «GQ» активно используется, и все найденные ссылки в Интернете относятся исключительно к вышеуказанному американскому журналу или его русскоязычному изданию, а также к бару «GQ BAR»;

- таким образом, российские потребители будут очевидно воспринимать любые алкогольные напитки, маркированные обозначением «GQ», как продукцию известной компании Эдванс Мэгэзин Паблিশез;

- компании Эдванс Мэгэзин Паблিশез Инк. принадлежат исключительные права на товарные знаки, содержащие обозначение «GQ»: свидетельство №251028, зарегистрирован для товаров 09, 16, 25 классов МКТУ; свидетельство №253859, зарегистрирован для услуг 38, 41, 42 классов МКТУ; свидетельства №307992 и №309472, зарегистрированные для услуг 43 класса МКТУ; свидетельство №397937, зарегистрирован для товаров и услуг 09, 16, 38, 41 и 42 классов МКТУ; свидетельство №98775, зарегистрирован для товаров 16, 25 классов МКТУ; свидетельства №320128, №320127, №316248, №317976, №317978, зарегистрированные для товаров и услуг 16 35, 38, 41 классов МКТУ; свидетельство №216354, зарегистрирован для услуг 38, 41, 42 классов МКТУ;

- принимая во внимание вышеизложенную информацию, заявитель полагает, что заявленное обозначение обладает различительной способностью.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011727352 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копии материалов, касающихся делопроизводства по заявкам заявителя: №2005709456, №2005709457 – [1];

- распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарных знаках по свидетельствам: № 254792, №464787, №202826, № 460328, – [2];

- информационные материалы, содержащие сведения о журнале «GQ» – [3];

- сведения об объемах продаж и затрат на рекламу журнала «GQ» – [4];

- сведения о презентации ежегодной премии «GQ человек года» – [5];

- распечатки рубрики «Увлечения» с сайта www.gq.ru/ – [6];

- сведения из сети Интернет, содержащие информацию о выпуске шотландского виски «Glenfiddich» – [7];

- сведения из сети Интернет, содержащие информацию о баре «GQ BAR» – [8];

- распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарных знаках, зарегистрированных на имя заявителя, по свидетельствам: №251028, №253859, №307992, №309472, №397937, №98775, №320128, №320127, №316248, №317976, №317978, №216354 – [9].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.08.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

В соответствии с положениями пункта 4.10 Правил ППС при рассмотрении возражения на решение экспертизы заявитель может внести в материалы заявки уточнение, если эти уточнения устраняют причины, послужившие единственным основанием для решения об отказе в регистрации товарного знака, и их внесение, в частности, делает возможной регистрацию товарного знака.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2011727352 исполнено в виде двух последовательно расположенных латинских букв «G» «Q», выполненных стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В материалах возражения содержится просьба заявителя о внесении изменения в заявленное обозначение, а именно изменить графическое исполнение заявленного обозначения «GQ». При этом следует отметить, что измененное обозначение «GQ» имеет характерное графическое исполнение, поскольку выполнено оригинальным шрифтом (о чем указывает в возражении заявитель), т.е. имеет ряд существенных отличий от заявленного буквенного обозначения, выполненного стандартным шрифтом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса.

В пункте 2 статьи 1497 Кодекса в частности, указано, что заявитель вправе до принятия по заявке решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов. Если в дополнительных материалах, в частности, существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению.

Поскольку изменения, которые просит внести заявитель, существенно изменяют обозначение, они не могут быть внесены.

В связи с изложенным объектом рассмотрения является обозначение, заявленное в первоначальных материалах.

Рассматриваемое обозначение «GQ» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения, в связи с чем является неохраноспособным.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраноспособного элемента, оно не может быть объектом правовой охраны.

Согласно представленным материалам [3-5] (распечатки из сети Интернет, страницы журналов) «GQ» - это название широко известного американского журнала для мужчин. В России журнал ежемесячно начал издаваться с 2001 года.

Для расширения журнального бренда «GQ» в цифровом пространстве в 2002 году создан сайт www.gq.ru/ – [6], на котором размещены самые интересные публикации из журнала «GQ».

В 2007 году заявителем был открыт бар «GQ BAR» – [8], ставший одним из популярных баров Москвы.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют об известности обозначения «GQ», используемого заявителем в отношении товаров 16 класса МКТУ «журналы» и услуг 43 класса МКТУ «бары», т.е. иных, чем заявленные.

Проанализировав представленные заявителем материалы и доводы, свидетельствующие, по его мнению, об использовании обозначения «GQ» на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Относительно довода заявителя о том, что на сайте www.gq.ru/ содержится информация о различных видах алкогольной продукции, т.е. товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака «GQ», следует отметить, что на указанном сайте содержатся информация о следующих алкогольных напитках: «Bacardi», «Absolut», «Jack Daniel`s», «Chivas Regal», «Martini», «Aperol Rosebank», т.е. товарах, маркируемых иными обозначениями, чем заявленное.

Относительно довода заявителя о том, что заявителем совместно с производителем шотландского виски «Glenfiddich» выпущена лимитированная серия виски «Glenfiddich GO» следует отметить, что выпуск данной продукции осуществлен в сентябре 2011 году, то есть позже даты (23.08.2011) приоритета рассматриваемого обозначения. Товары 33 класса МКТУ «виски» маркированы иным обозначением, а именно «Glenfiddich GO». Кроме того, выпуск данной продукции приурочен к одному событию, объем производства и продажи товара, маркированного обозначением «Glenfiddich GO», весьма незначителен.

Указанные факты не позволяют коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о длительном и интенсивном использовании заявителем обозначения «GQ» на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В этой связи нет оснований считать, что обозначение «GQ» до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его использования в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Относительно доводов заявителя, касающихся того, что он является правообладателем товарных знаков, включающих обозначение «GQ» – [9], а также того, что в процессе регистрации товарных знаков по заявкам №2005709456, №2005709457 – [1] были удовлетворены ходатайства об изменении шрифта элемента «GQ», следует отметить, что делопроизводство ведется по каждой заявке отдельно с учетом всех обстоятельств дела и кроме того правовая охрана товарным знакам [9] предоставлена в отношении иных товаров и услуг.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания обозначения

по заявке №2011727352, соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам 02.07.2013 представителем заявителя было представлено особое мнение, доводы которого повторяют доводы возражения и им дан анализ в мотивировочной части заключения коллегии Палаты по патентным спорам.

Что касается мнения заявителя о том, что коллегией Палаты по патентным спорам не учтена практика экспертизы ФИПС, зарегистрировавшей 4 знака в аналогичной графике на протяжении 8 лет (2000 по 2008гг.), то следует отметить, что выводы коллегии Палаты по патентным спорам сделаны в соответствии с нормами законодательства, действующего на дату подачи заявленного обозначения.

Высказывание одного из членов коллегии по поводу существующих регистраций заявителя не может расцениваться как мнение коллегии, поскольку правомерность этих регистраций не входила в предмет рассмотрения по данному возражению.

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

отказать в удовлетворении возражения от 28.05.2013, оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2013.