


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 22.07.2019, поданное компанией «ТРИСТЕЙТ ТРИНОВЕЙШН АйПи С.А.Р.Л.», Люксембург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017756585 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017756585, поданной 13.12.2017, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

заявлено комбинированное обозначение  .

Решение Роспатента от 20.03.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ по заявке № 2017756585 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- элемент «С.Р.» представляет собой сочетание букв и символов, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения, не обладает различительной способностью (пункт 1 статьи 1483 Кодекса);

- элемент «COMPANY» указан заявителем в качестве неохраняемого элемента при подаче заявке (графа 526 заявки);
- поскольку заявленное обозначение состоит из элементов, не обладающих различительной способностью, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 22.07.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.03.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение используется заявителем в России с 2011 года, приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в России в отношении товаров 25 класса МКТУ и у потребителей вызывает устойчивые ассоциации с заявителем;
- часть представленных документов относится к периоду предшественника заявителя – компании «FGF INDUSTRY SPA»;
- среди заказчиков заявителя – компании из разных городов (Тюмень, Ижевск, Сургут, Воронеж, Саратов, Владикавказ, Симферополь, Махачкала и т.д.);
- заявителем указаны объемы продаж продукции, маркируемой заявленным обозначением, с 2011 г. по 2014 г. (в евро);
- продукция, маркируемая заявленным обозначением, в сети Интернет доступна к заказу во многих Интернет-магазинах, широко освещалась в периодических журналах, на остановочных комплексах, в придорожных лайтбоксах и т.д.;
- товарные знаки с элементом «С.Р. COMPANY» зарегистрированы во многих странах мира, в некоторых правовая охрана действует с 1980-х годов;
- заявитель просит также учесть материалы, представленные на этапе экспертизы, которые не были учтены при принятии решения об отказе в регистрации от 20.02.2019.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копии договоров о продвижении продукции между заявителем, «FGF INDUSTRY SPA» и компаниями «CREATIVEST SARL» (FR) от 30.06.2010 г., «ANASTASSIA TEREKHOVA» (IT) от 30.06.2010 г., «ROBERTA GALLI» (IT) от 20.12.2013 г., с переводом на русский язык – [1];

- копии счетов, выставленных заявителем («FGF INDUSTRY SPA») российским компаниям в 2013, 2014 и 2015 гг. на приобретение их продукции с товарными знаками «С.Р. COMPANY», с переводом на русский язык – [2];

- сведения о продукции «С.Р. COMPANY», размещенные на русскоязычных сайтах продавцов крупного российского Интернет-магазина «LaModa» (Москва) <http://www.lamoda.ru>, магазина «Brandshop» (Москва) <http://brandshop.ru>, «Leform» (Леформ) (Москва), <https://leform.ru>, распечатки первых 50-ти результатов поиска из поисковой системы «GOOGLE» по запросу «С.Р. Company магазины», распечатки первых 50-ти результатов поиска из поисковой системы «GOOGLE» по запросу «Леформ СР. Company» – [3];

- распечатки первых 100 результатов поиска из поисковой системы «GOOGLE» по запросу «С.Р. Company одежда» – [4];

- распечатки первых 10-ти результатов поиска из поисковой системы «GOOGLE» по запросу «С.Р. company в контакте», распечатки страниц групп «В Контакте» – [5];

- распечатки первых 50-ти результатов поиска из поисковой системы «GOOGLE» по запросу «С.Р. company youtube» – [6];

- копии страниц популярных периодических журналов «GQ», «Men's Health», «PlayBoy», «InStyle Man», «ОК!», изданных в РФ на русском языке в 2012, 2013, 2014 гг. – [7];

- список адресов размещения рекламы товара с использованием товарного знака «С.Р. COMPANY» на остановочных комплексах и придорожных лайтбоксах (мюпи) в г. Москве в октябре 2017 г., с фотографиями установок с размещенной рекламой – [8];

- таблица со списком стран и сведениями о товарных знаках, зарегистрированных или поданных на регистрацию в патентные ведомства других стран – [9];
- копия договора об отчуждении прав на товарные знаки, подписанного между компаниями «FGF INDUSTRY SPA» и «TRISTATE TRINOVATION IP S.a.r.l.» 11.11.2015 г., с переводом на русский язык – [10];
- копии решения Роспатента от 20.03.2019, последующей корреспонденции – [11];
- копия ответа на уведомление экспертизы, поданного по факсу 18.02.2019 г., почтовая квитанция от 18.03.2019 г., опись вложения, отчет об отслеживании – [12].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 22.07.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.12.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не

обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они

подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Заявленное обозначение **C.P. COMPANY** по заявке № 2017756585 является комбинированным и включает словесный элемент «COMPANY» и буквенный элемент «C.P.». Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда; одежда пляжная; белье нижнее; обувь; уборы головные».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «COMPANY» в переводе с английского языка на русский язык означает: «компания; общество; фирма; предприятие; корпорация» (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>). Буквенный элемент «C.P.» представляет собой сочетание букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения. Таким образом, заявленное обозначение состоит из неохранных элементов, не обладает различительной способностью на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Заявителем были представлены материалы [1-12], свидетельствующие, по его мнению, о приобретенной различительной способности заявленного обозначения по заявке № 2017756585, анализ которых показал следующее.

Документы [1] представляют собой договоры продвижения продукции между компанией «FGF INDUSTRY SPA» и другими лицами. Документального подтверждения взаимосвязи заявителя и компании «FGF INDUSTRY SPA» до 2015 года представлено не было. В 2015 году между указанными лицами был заключен договор об отчуждении прав на товарные знаки [10]. Товарные знаки, зарегистрированные или поданные на регистрацию в патентные ведомства других стран [9] не свидетельствуют о приобретенной различительной способности заявленного обозначения на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ. В соответствии с пунктом 1 статьи

б «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» от 20.03.1883 «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством».

В представленных товаро-сопроводительных документах, счетах [2] отсутствует отметка таможенного органа Российской Федерации, которая подтверждала бы факт законного пересечения товарами 25 класса МКТУ компании «FGF INDUSTRY SPA» государственной границы Российской Федерации для дальнейшей их реализации дистрибьюторами. Представленные счета [2] не содержат каких-либо печатей, отметок, что денежные средства в действительности поступали.

Согласно представленным материалам из сети Интернет [3-6], журналов [7] использование обозначения «С.Р. COMPANY» осуществлялось не в том виде, как оно было заявлено: обозначение «С.Р. COMPANY», выполненное в одну строку стандартным шрифтом, комбинированные обозначения с различными



дополнительными индивидуализирующими элементами и т.д. В журналах [7] товары 25 класса МКТУ позиционировались как «С.Р. COMPANY» без указания на производителя товаров.

Упомянутые по тексту возражения объемы продаж коллекций за период 2011-2014 гг. не подтверждены финансовой документацией.

Реклама одежды по Москве в октябре 2017 г. [8] представлена списком адресов и фотографиями на остановках и придорожных лайтбоксах. Документального подтверждения того, какая именно организация осуществляла рекламную кампанию в Москве, представлено не было. При этом обозначение на остановках и придорожных лайтбоксах выполнено в белом цвете и отличается от заявленного обозначения. Вместе с тем, материалы возражения не содержат сведений о рекламе продукции заявителя в других городах Российской Федерации.

Фактических сведений об интенсивности использования обозначения, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности

потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов представлено не было.

Таким образом, из представленных документов не усматривается, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты подачи заявки и воспринимается как средство индивидуализации заявленных товаров 25 класса МКТУ заявителя.

В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении заявленных товаров требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным. Следовательно, у коллегии отсутствуют правовые основания для отмены решения Роспатента от 20.03.2019.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.07.2019, оставить в силе решение Роспатента от 20.03.2019.