

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 рассмотрела возражение от 27.02.2009, поданное Джей Си Вэмборд Экскавэйторс Лимитид на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «JCB» по международной регистрации №902595, при этом установлено следующее.

Владельцем знака «JCB» по международной регистрации №902595 является фирма J.C. Bamford Excavators Limited, Великобритания (далее - заявитель).

Международная регистрация №902595 знака «JCB» осуществлена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 04.09.2006, на имя заявителя в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 25.11.2008 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение мотивировано тем, что обозначение «JCB» не обладает различительной способностью, поскольку состоит из отдельных букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения.

В возражении от 27.02.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «JCB» в качестве сокращенного фирменного наименования заявителя давно известно на территории Российской Федерации, о чем свидетельствуют результаты поиска в Интернете;

- основой для создания наименования компании заявителя послужили инициалы ее создателя;

- на заявителя уже зарегистрирован знак по международной регистрации №901734, который представляет собой комбинированное обозначение, содержащее сочетание трех букв «JCB», заключенных в прямоугольную рамку со скругленными углами. Обозначение выполнено в черно-белом цветовом сочетании;

- компания заявителя является крупнейшим мировым производителем землеройной, погрузочно-разгрузочной и агропромышленной техники, которая производится на семнадцати заводах, расположенных на четырех континентах;

- компания заявителя занимает четвертое место по объему продаж в мировых рейтингах производителей строительного оборудования и первое место в Европе;

- продукция марки «JCB» присутствует на российском рынке с 1977 года по сегодняшний день;

- за период с 2003 года по 2007 год прослеживается резкое увеличение объемов продаж продукции «JCB»;

- продукция «JCB» относится к категории дорогостоящих товаров;

- техника «JCB» используется рядом крупнейших российских компаний;

- заявитель является владельцем доменных имен «jcb.co.uk», «jcb.com» с 1996 года и 1997 года;

- рассматриваемое обозначение «JCB» интенсивно используется на территории РФ заявителем, в связи с чем приобрело известность, узнаваемо потребителями, о чем свидетельствуют приложенные к возражению материалы.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №902595 на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

К возражению в качестве доказательств приобретенной различительной способности знака «JCB» по международной регистрации №902595 в отношении вышеприведенных товаров и услуг были приложены дополнительные материалы в количестве двадцати шести приложений [1], свидетельствующие о хозяйственной деятельности заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (04.09.2006) международной регистрации №902595 на Российскую Федерацию правовая база для оценки её охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 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) 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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 композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил).

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

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.

Словесное обозначение «JCB» по международной регистрации №902595 выполнено буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ словесного обозначения «JCB» показал, что компания J.C. Bamford Excavators Limited основана в 1945 году Джозефом Сирилом Бэмфордом (Joseph Cyril Bamford), инициалы которого и были положены в основу фирменного наименования. Указанное происхождение названия подтверждается сведениями из Оксфордского английского словаря, «Википедии», «Свободного словаря». Также, из «Свободного словаря», согласно которым «JCB» - это землеройная машина, изготовленная компанией заявителя, или любая комбинация экскаватора/погрузчика, или техника такого рода.

Кроме того, заявителем были представлены материалы [1], доказывающие приобретенную различительную способность обозначения «JCB» в отношении производства и распространения заявленных товаров 07 класса МКТУ. Так, объемы продаж машин марки «JCB» в России составили: 2003 – 180; 2004 – 198; 2005 – 343; 2006 – 850; 2007 - 2056. Данная техника используется рядом крупнейших российских компаний, таких как «Мосэнерго» и «Водоканал».

По заказу заявителя изготавливаются и распространяются различные виды печатных изданий, носящих информационный и рекламный характер. Продукция «JCB» участвовала в выставках и ярмарках, проходящих на территории России.

Под знаком «JCB» выпускается различное гидравлическое оборудование, строительная техника (погрузчики с телескопической стрелой «JCB»,

землеройная и дорожно-строительная техника «JCB», экскаваторы-погрузчики «JCB» и т.д.).

В большей части представленных материалов [1] обозначение «JCB» пишется обычным стандартным шрифтом. По тексту каждой рекламной публикации многократно употребляются такие выражения как «компания JCB», «техника JCB», «производство JCB», «экскаваторы JCB», что позволяет сделать вывод о том, что в результате крупномасштабных рекламных акций обозначение «JCB» в его стандартном написании стало однозначно ассоциироваться с компанией-изготовителем J.C. Bamford Excavators Limited.

Заявитель является владельцем доменных имен «jcb.co.uk», «jcb.com», отличительная часть которых совпадает с заявленным обозначением. При этом, при открытии данных сайтов посетитель может ознакомиться с информацией на русском языке, что свидетельствует об известности и востребованности продукции «JCB» на российском рынке.

Учитывая вышеприведенные сведения и документы [1], коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «JCB» в результате его длительного и интенсивного использования заявителем приобрело различительную способность для заявленных товаров 07 класса МКТУ и связанных с ними услуг 37 класса МКТУ.

В этой связи, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания утверждать, что знак по международной регистрации №902595 в отношении вышеуказанных товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ соответствует требованиям законодательства в области товарных знаков.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.02.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и

товарным знакам от 25.11.2008 и предоставить правовую охрану знаку «JSB» по международной регистрации №902595 на территории Российской Федерации для товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ.