

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.09.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008727315/50, поданное компанией Джей Брэнд, США (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008727315/50 с приоритетом от 25.08.2008 на имя заявителя было подано словесное обозначение «J BRAND», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ – брюки, трусы и верхняя одежда.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.12.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, ввиду следующего.

Экспертизой установлено, что заявленное обозначение состоит из неохранных элементов: буква «J» не имеет характерного графического

исполнения, а словесный элемент «BRAND» является общепринятым термином, и переводится с английского как «торговая марка, бренд». Материалы, представленные в качестве доказательства приобретения различительной способности, не доказывают такого приобретения.

В Палату по патентным спорам 26.09.2011 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, и считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с приобретением им различительной способности в отношении ограниченного перечня товаров 25 класса МКТУ – «джинсовые брюки, джинсовые куртки».

Доводы сводятся к следующему:

- обозначение «J BRAND» принадлежит к наиболее известным в мире престижным маркам джинсовой одежды, в первую очередь благодаря активной рекламе с привлечением звезд моды и шоу-бизнеса;
- товары, для которых используется обозначение «J BRAND», относятся к категории дизайнерских, выпускаются ограниченными партиями при высокой стоимости, рассчитаны на ограниченный круг потребителей;
- товары реализуются через специализированные бутики и магазины;
- представленные заявителем публикации свидетельствуют о широкой известности и репутации обозначения «J BRAND»;
- объем продаж товаров в Российской Федерации только в 2006 году составил более миллиона долларов;
- правовая охрана товарному знаку «J BRAND» была предоставлена в ЕС, США, Канаде, Гонконге, Китае, Мексике и Японии;
- заявленное обозначение должно охраняться в Российской Федерации в соответствии со статьей 6-quinquies Парижской конвенции «таким, как он есть»;
- в Российской Федерации существуют товарные знаки, включающие в свой состав элемент «BRAND»;

- упоминание обозначения в контексте воспринимается исключительно как товарный знак одноименной американской компании, но не как простое сочетание буквы и слова;
- заявленное обозначение воспринимается как единое целое, и ассоциируется у потребителя только с товарами заявителя, и выполняет различительную функцию.

К возражению приложены:

- распечатки сайтов из сети Интернет;
- копии журнальных обложек и статей;
- письмо компании «BRAMA Sportwear Srl»;
- копии свидетельств на товарные знаки;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров 25 класса МКТУ - «джинсовые брюки, джинсовые куртки».

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

С учетом даты (25.08.2008) поступления заявки №2008727315/50 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 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 или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

На основании пункта 2.3.1 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 композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

На основании пункта 2.3.2.2 к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

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

Указанные положения 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.

Заявленное обозначение **J BRAND** выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно состоит из простой буквы «J», не имеющей характерного графического исполнения, и словесного элемента «BRAND», имеющего значение «торговая марка, бренд».

Бренд - МАРКА (ТОРГОВАЯ) — имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, идентифицирующие товары или услуги одного или нескольких производителей либо продавцов, и отличающие их от конкурирующих

товаров и услуг. В российском законодательстве закреплён юридический термин – товарный знак.

Таким образом, утверждение о неохраноспособности обозначения в целом, как состоящем из неохраноспособных элементов, находит свое подтверждение.

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки:

- объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;
- территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;
- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров, указанных в заявке;
- объемы затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением;
- сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;
- сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением;
- сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;

Анализ представленных материалов, которые по мнению заявителя доказывают приобретение заявленным обозначением различительной способности на дату приоритета, показал следующее.

Заявителем представлены распечатки с сайтов сети Интернет www.fashiontime.ru, www.intermoda.ru, www.firmafashion.ru, www.mydress.ru, в которых содержится информация о товарах, маркированных обозначением «J BRAND», и которые относятся к периоду, предшествующему дате подачи заявки, по которой установлен приоритет заявки – 25.08.2008.

Данные материалы носят информационный и анонсовый характер, содержат указания на начало продаж товаров в будущем времени, из чего можно сделать вывод о том, что на дату приоритета заявки товары, маркированные обозначением «J BRAND», в Российской Федерации к продаже не предлагались.

Остальные представленные распечатки из сети Интернет и журнальные статьи либо не содержат дат их размещения, либо опубликованы позднее даты приоритета, и не могут свидетельствовать что на дату приоритета заявленное обозначение приобрело различительную способность.

Письмо-декларация компании Брама Спортвear Срл содержит заявление исполнительного директора этой компании о продаже товаров на территории Российской Федерации, имеющих маркировку «J BRAND» начиная с 2008 года в объеме, превышающим 3 миллиона долларов, однако не содержат информации, позволяющей установить объемы продаж до даты приоритета, что могло бы свидетельствовать о приобретении различительной способности.

Таким образом, по совокупности имеющейся в возражении информации, коллегия Палаты по патентным спорам не может сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты приоритета.

Информация о наличии зарегистрированных товарных знаках в различных странах мира не может свидетельствовать о соответствии заявленного обозначения требованиям российского законодательства.

Указанная заявителем статья б-quinquies не вступает в противоречие с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку содержит оговорку о возможности отклонения при регистрации:

«Товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях:

- если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана».

В отношении доводов о зарегистрированных на территории Российской Федерации товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент «BRAND» коллегия отмечает, что делопроизводство по каждому делу ведется в индивидуальном порядке с учетом всех имеющихся в конкретном деле обстоятельств.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 26.09.2011, оставить в силе решение Роспатента от 21.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008727315.