

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 14.02.2013. Данное возражение подано ООО «ТОПБРЕНДЗ», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010742456, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010742456 на регистрацию словесного обозначения «TOPBRANDS» была подана на имя заявителя 30.12.2010 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.10.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010742456 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ в целом не обладает различительной способностью, поскольку является сложносоставным словом, образованным из слов «TOP» и «BRANDS», что в переводе с английского языка означает «топ-марка, ведущая марка (самая известная и популярная в мире)», указывает на свойства заявленных услуг, носящих хвалебный характер.

В палату по патентным спорам 14.02.2013 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010742456, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «TOPBRANDS» является искусственно созданным словом, из него нельзя вычленять отдельные элементы и интерпретировать их как обозначение какого-либо конкретного понятия. Кроме того, рядовой российский потребитель не владеет иностранными языками на уровне достаточном для понимания значения отдельных слов, указанных экспертизой. Обозначение воспринимается потребителем как [ТА-ПБРАНТС] с ударением, падающим на гласную «а» второго слога;

- в связи с длительным и интенсивным использованием обозначения, оно приобрело дополнительную различительную способность. Кроме того, именно заявителем введено заявляемое обозначение в широкий гражданский оборот, в том числе посредством сети Интернет (сайт заявителя - <http://topbrands.ru>);

- известны сотни товарных знаков с подобным словообразованием, например, «HEAD&SHOULDERS», (свидетельство № 380548) (англ. head - голова, shoulders - плечи), которым маркируется шампуни против перхоти - обозначение указывает на объект применения (назначение товара); «PALMOLIVE» (свидетельство № 93566) (англ. palm - пальма, olive - оливка, оливковое дерево) - обозначение указывает на состав продукта; «LASERJET» (свидетельство №104085) (англ. laser-лазер, jet - струя) - обозначение указывает на назначение и характеристики товара и т.д.;

- все вышеуказанные примеры обозначений, являются сложносоставными словами, состоящими из терминов, указывающих на свойство, назначение или состав товаров, что, тем не менее, не мешает им быть зарегистрированными не только в России, но и в англоговорящих странах. Такие товарные знаки в слитном написании, несомненно, воспринимаются потребителем в качестве искусственного слова семантически никак несвязанного с известными терминами и понятиями.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены материалы [1], касающиеся приобретения, по его мнению, заявленным обозначением дополнительной различительной способности.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (30.12.2010) заявки № 2010742456 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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, способ производства или сбыта. Вышеуказанные положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Заявленное обозначение «TOPBRANDS» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно словарно-справочной литературе (см., например, БСЭ, <http://slovari.yandex.ru/>): «ТОР» - верхушка, вершина, пик, верхний, высшее, первое место, высшее качество и т.д. Формант «BRANDS» представляет собой

множественное число от английского слова «BRAND» (в переводе на русский язык означающего торговая марка, брэнд, клеймо, тавро, разновидность, сорт и т.д.).

Следует отметить, что английские слова «TOP» и «BRANDS» хорошо известны среднему российскому потребителю и практически вошли в языковой фонд русского языка: «топ» - [англ. top высший, лучший, самый важный] первая составная часть сложных слов, имеющая значение "наилучший, самого высокого класса", например: топ-модель, топ-менеджер и т.д.; «бренд» [pэ́] [англ. brand клеймо; фабричная марка] – торговая марка предприятия, играющая роль рекламы этого предприятия; лейбл, стикер, этикетка, ярлык (Толковый словарь иноязычных слов, М.: Эксмо, 2008). В этой связи коллегия палаты по патентным спорам считает, что форманты «TOP», «BRANDS» заявленного обозначения будет однозначно восприниматься средним российским потребителем в смысловом значении лексических единиц английского языка.

Довод заявителя о выполнении заявленного обозначения одним словом, без разделения на форманты не может быть признан убедительным, поскольку механическое объединение двух элементов «top» и «brands» путем их слитного написания не приводит к качественно иному восприятию заявленного обозначения, отличному от восприятия отдельных его частей.

Напротив, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что выражение «top brand» является термином в области маркетинга и торговли, а именно - «top brand» - топ-марка, ведущая марка (самая известная и популярная в мире) (см. Маркетинг и торговля, Новый англо-русский толковый словарь, «Экономическая школа», 2006).

Относительно довода заявителя о восприятии потребителем заявленного обозначения как [ТА-ПБРАНТС] с ударением, падающим на гласную «а» второго слога, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данный довод является непосредственным умозаключением заявителя, носит субъективный характер и не подтвержден каким-либо источником информации.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, относящихся к области продвижения товаров, рекламы и торговли,

менеджмента и маркетинга (например, изучение рынка, исследования в области маркетинга, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оптовая и розничная продажа товаров через Интернет-магазины и т.д.).

Изложенное выше свидетельствует о том, что сложносоставное слово «TOPBRANDS» будет восприниматься потребителями в отношении анализируемых услуг как действие, связанное с лучшими торговыми марками мира, в связи с чем будет указывать на свойства оказываемых услуг, носящие хвалебный характер.

Таким образом, установлено, что заявленное обозначение «TOPBRANDS» характеризует услуги 35 класса МКТУ, а именно указывает на определенные свойства услуг, и не обладает признаками, необходимыми и достаточными, для выполнения индивидуализирующей функции, в связи с чем вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Довод заявителя о наличии большого количества зарегистрированных товарных знаков со словесными элементами, неохраняемыми по сути, но зарегистрированными фактически, не может быть принят во внимание, так как делопроизводство по каждому знаку ведется самостоятельно с учетом всех обстоятельств дела.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что материалы [1] не могут служить доказательством приобретения заявленным обозначением различительной способности ввиду следующего.

Следует отметить, что представленные заявителем материалы [1] содержат всего один документ, дата которого определяется как – «декабрь 2010 – январь 2011», т.е. может быть расценена как «до даты приоритета» (30.12.2010). Все остальные документы датированы 2011-2012 г.г., т.е. не могут свидетельствовать о приобретении различительной способности до даты приоритета заявленного обозначения.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что материалы рекламы Интернет-магазина «TOPBRANDS» не содержат сведений о лице, осуществляющим деятельность магазина. Документы по заказу рекламы и получению рекламной продукции (например, пакеты) не содержат информации об используемом обозначении.

Каких-либо иных материалов, которые могли бы позволить установить осуществление заявителем деятельности в области оказания услуг по рекламе, продвижению товаров, менеджменту или маркетингу до даты приоритета заявленного обозначения и возникновении в сознании потребителя устойчивой взаимосвязи данной деятельности с заявленным обозначением, с возражением представлено не было.

Оценивая материалы дела в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам считает, что представленные документы [1] не могут быть признаны достаточными для подтверждения приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности на территории Российской Федерации до даты приоритета заявленного обозначения.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.02.2013, оставить в силе решение Роспатента от 24.10.2012.