

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 26.09.2013, поданное компанией Перри Эллис Интернэшнл Груп Холдингс Лимитед, Багамские острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011727065, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011727065 с приоритетом от 19.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение «С & С», включающее в свой состав латинские заглавные буквы «С», выполненные стандартным шрифтом, и символ «&».

Роспатентом 24.06.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Как указано в заключении экспертизы, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит из сочетания простых букв и символов («&» - амперсанд, общепринятый символ, коммерческое «и», см. Интернет,

<http://ru.wikipedia.org>), не имеющих характерного графического исполнения и словесного характера.

Представленные заявителем материалы не подтверждают приобретенной различительной способности заявленного обозначения.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.09.2013, а также в дополнении к нему, представленному на заседании коллегии, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение по заявке №2011727065 имеет оригинальное графическое исполнение, поскольку выполнено оригинальным шрифтом, и воспринимается потребителем как единая композиция, в которой все элементы связаны между собой, следовательно, обладает различительной способностью;

- существуют примеры регистрации Роспатентом товарных знаков, содержащих буквы, выполненные оригинальным шрифтом (свидетельства №454604 и №454110);

- об отсутствии абсолютных оснований для отказа в регистрации на территории Российской Федерации заявленного обозначения свидетельствует факт предоставления ему правовой охраны в Евросоюзе (регистрация №004179941);

- заявленное обозначение по заявке №2011727065 стало хорошо известно потребителям в результате его интенсивного и продолжительного использования на территории Российской Федерации;

- обозначение «С&С» охраняется на территории Российской Федерации в составе комбинированного товарного знака по свидетельству №482833;

- вся продукция, маркированная заявленным обозначением, доступна для заказа российским потребителям на официальном сайте заявителя www.candccalifornia.com;

- реализацией продукции, маркированной заявленным обозначением, занимаются такие известные американские магазины как Saks Fifth Avenue Bloomingdale's, Bluefly (см. распечатку <http://americansale.ru>), сведения о продукции,

маркированной заявленным обозначением, размещены на сайтах <http://shopbob.com>, <http://www.adensya.ru>;

- таким образом, заявленное обозначение известно российским потребителям как товарный знак заявителя, продолжительное время используется на территории Российской Федерации, следовательно, способен выполнять индивидуализирующую функцию знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011727065 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению заявителем были представлены сведения из сети Интернет с сайтов www.candccalifornia.com, <http://americansale.ru>, <http://shopbob.com>, <http://www.adensya.ru>.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (19.08.2011) поступления заявки №2011727065 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям 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 и способ их производства или сбыта.

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

Положения настоящего пункта 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, 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.

Заявленное на регистрацию обозначение «С&С» включает в свой состав заглавные латинские буквы «С» и расположенный между ними символ «&» (амперсанд - графическое сокращение латинского союза [et - и], используемое в научных и технических текстах для обозначения логической операции «и», см. Толковый словарь русского языка, Спб.: «Норинт») в стандартном шрифтовом исполнении.

Отсутствие у входящих в состав заявленного обозначения букв «С» и символа «&» какого-либо характерного графического исполнения, а у их сочетания словесного характера, обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью.

Что касается представленных заявителем сведений из сети Интернет, то они не свидетельствуют о приобретении заявленным обозначением различительной способности на дату приоритета.

Так, имеющиеся в материалах дела распечатки из сети Интернет содержат информацию об одежде американского производства под обозначением «С&С California» (см. www.candccalifornia.com, <http://americansale.ru>, <http://shopbob.com>, <http://www.adensya.ru>), предлагаемую к продаже через Интернет-магазины. В этой связи необходимо указать, что, во-первых, представленные материалы касаются не заявленного на регистрацию обозначения «С&С», а обозначения «С&С California». Во-вторых, из этих материалов не усматривается связь с заявителем, которым является компания Перри Эллис Интэрнэшнл Групп Холдингс Лимитед,

Багамские острова. В-третьих, распечатки не представляется возможным соотнести с приоритетом заявки №2011727065, в силу отсутствия каких-либо сведений о дате публикации соответствующих предложений к продаже одежды на указанных сайтах. В этой связи у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации продукции заявителя до даты приоритета заявки №2011727065.

В части доводов заявителя о наличии у него исключительных прав на товарный знак по свидетельству №428833, включающий элемент «С&С», следует указать, что делопроизводство по каждому знаку ведется отдельно с учетом всех конкретных обстоятельств дела, а, кроме того, указанный товарный знак является комбинированным и производит иное зрительное впечатление, чем заявленное обозначение.

Что касается приведенных в возражении в качестве примера регистраций товарных знаков по свидетельствам №454604 и №454110, то эти товарные знаки включают в свой состав буквенные элементы в оригинальной графике, следовательно, предоставление им правовой охраны не опровергает вышеизложенные доводы об отсутствии различительной способности у обозначений, выполненных стандартным шрифтом и не имеющих словесного характера.

Таким образом, все вышеизложенное подтверждает правомерность доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающего различительной способностью.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 26.09.2013, оставить в силе решение Роспатента от 24.06.2013.