

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, рассмотрела возражение от 01.09.2014, поданное компанией Facton Ltd., Нидерланды (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1132005, при этом установила следующее.

Международная регистрация № 1132005 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 27.06.2012 на имя заявителя. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанной международной регистрации испрашивается в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1132005 представляет собой словесное обозначение «G-STAR RAW», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 29.05.2014 знаку по международной регистрации №1132005 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что словесный элемент «RAW», входящий в состав знака по международной регистрации №1132005, представляет собой

обозначение, характеризующее товары, поскольку указывает на их свойство и состав сырья, так как в переводе с английского языка означает «необработанное, сырое; сырой материал, вид сырья» (см. словари Яндекс). В заключении экспертизы указано, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1132005 может быть предоставлена только с указанием словесного элемента «RAW» в качестве неохраняемого.

В возражении от 01.09.2014, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- обозначение «RAW» в переводе с английского языка имеет множество значений: «свежий, непосредственный, неопытный, чувствительный, ранимый, незащищенный», а также «сырой, необработанный» (см. словари ABBYY Lingvo, Multitran);

- в отношении заявленного перечня товаров и услуг обозначение «RAW» даже в переводе «сырой, необработанный» воспринимается как фантазийный и оригинальный, поскольку все заявленные товары являются конечной продукцией и не могут представлять собой необработанное сырье;

- многовариантность перевода заявленного обозначения означает, что оно не может восприниматься потребителем однозначно без догадок и предположений;

- на имя заявителя уже зарегистрирован товарный знак «G-Star Raw» по свидетельству №379379 в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, причем все словесные элементы, включая «Raw», являются охраняемыми;

- даже в англоязычных странах, в которых английский язык является государственным, Патентными ведомствами признано, что заявленное обозначение является охраноспособным, что подтверждается регистрациями этого обозначения в США, Европейском союзе, Австралии, Великобритании, Швейцарии и т.д.;

- бренд «G-Star Raw», созданный в 1989 году в Голландии, отличается сочетанием роскоши и уличного стиля, первая джинсовая коллекция Raw Denim

появилась в 1996 году, первый магазин «G-Star Raw» в России был открыт в начале 2008 года в Москве.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1132005 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации без исключения из правовой охраны элемента «RAW».

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из словарей АБВУД Lingvo, Multitran [1];
- сведения о регистрациях заявителя [2];
- распечатка с сайта заявителя [3];
- аффидевит с переводом на русский язык, подтверждающий факт родства компаний G-Star Raw C.V. и Facton Ltd [4].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (27.06.2012) международной регистрации №1132005 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойства.

К обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер) (пункт 2.3.2.3 Правил).

Знак по международной регистрации №1132005 представляет собой словесное обозначение «G-STAR RAW», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Словесный элемент «RAW» является лексической единицей английского языка и имеет следующие значения в переводе на русский язык – «сырой (о пище, еде), недоваренный, недожаренный, необработанный, несовершенный, неопытный, ободраный, чувствительный; что-либо необработанное, сырое, ссадина, больное место; сдирать кожу и т.д. (см. Яндекс. Словари АBBYY Lingvo, словарь Мультитран).

Анализ вышеуказанных смысловых значений позволил коллегии прийти к выводу о том, что словесный элемент «RAW» является семантически нейтральным по отношению к заявленному перечню товаров и услуг, поскольку не указывает ни на свойства (состав сырья) товаров, как это следует из заключения по результатам экспертизы, ни на какие-либо другие характеристики заявленных товаров/услуг.

Кроме того, следует отметить, что коллегия не располагает сведениями об использовании указанного обозначения какими-либо производителями товаров 14, 18 и 25 классов МКТУ для описания их характеристик. Напротив, словесный элемент «RAW» используется заявителем для маркировки одежды, обуви и аксессуаров и известен российскому потребителю, что подтверждается сведениями из сети Интернет и распечаткой с сайта заявителя [4].

Также коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание, что заявитель является правообладателем товарного знака «G-Star Raw» по свидетельству №379379, зарегистрированного в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, в котором словесный элемент «Raw» является охраняемым, и

что обозначение «RAW» было зарегистрировано в качестве товарного знака в странах Евросоюза, в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании и др., что подтверждается приложенными к возражению материалами [2].

Таким образом, следует признать, что словесный элемент «RAW» имеет фантазийный характер, и, следовательно, не является описательной характеристикой товаров 03, 09, 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1132005.

В силу указанного у коллегии не имеется оснований полагать, что знак по международной регистрации №1132005 не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3.2.3 Правил.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 01.09.2014, отменить решение Роспатента от 29.05.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1132005 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.