

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 01.06.2020, поданное компанией Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018755314, при этом установила следующее.

Обозначение « **MADE OF LONDON** » по заявке №2018755314, поданной 14.12.2018 на регистрацию в качестве товарного знака отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки №2018755314 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « **MADE OF LONDON** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом принято решение от 20.02.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018755314 по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы отмечено, что заявленное обозначение состоит из элементов «MADE OF LONDON», являющихся неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, так как могут быть восприняты как указание на географическое происхождение товаров. В связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило 01.06.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.02.2020.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- как указывалось в описании обозначения при подаче заявки фраза «MADE OF LONDON» дословно переводится как "сделано из Лондона" (см. www.multitrans.ru);
- утверждение экспертизы о том, что заявленное обозначение «MADE OF LONDON» может быть воспринято кем-то как указание на географическое происхождение товаров, в данном случае не имеет значения, так как это может иметь принципиальное значение только для «ложности», что не рассматривается в данном деле.
- предоставление заявителю исключительных прав на обозначение «MADE OF LONDON» никоим образом не может затрагивать таких действительно описательных элементов как «Made in London», что подтверждается международными регистрациями знака «MADE OF LONDON» на имя заявителя в странах Европейского Сообщества (свидетельство о регистрации в ЕС №017945816; дата регистрации: 04.12.2018) и Африканской

организации интеллектуальной собственности ОАРИ (свидетельство о регистрации в ОАРИ №107690; дата регистрации: 08.07.2019).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018755314 в отношении всего заявленного перечня товаров 34 класса МКТУ.

К возражению приложены публикации регистраций товарного знака «MADE OF LONDON» на имя заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.12.2018) подачи заявки №2018755314 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил, вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени

информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Обозначение « **MADE OF LONDON** » по заявке №2018755314 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение « **MADE OF LONDON** » состоит из словесных элементов: «MADE» в переводе с английского языка на русский означает «сделанный, изготовленный»; «OF» представляет собой предлог и в переводе с английского языка на русский означает «от, из, с, при»; «LONDON» в переводе с английского языка на русский означает «Лондон» - город, столица Великобритании - представляет собой географическое наименование (см. <https://academic.ru>, <https://translate.yandex.ru/>).

Коллегия отмечает, что семантическое значение слов «MADE» и «LONDON» хорошо известны среднему российскому потребителю, в связи с чем, наличие предлога «OF» в составе заявленного обозначения не играет

существенную роль при восприятии обозначения « **MADE OF LONDON** » в целом и не приносит иного значения, отличного от указания на место происхождения товаров.

Таким образом, заявленное обозначение состоит из неохраноспособных элементов, в связи с чем, вывод Роспатента о его несоответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Документов, свидетельствующих о приобретении различительной способности заявленным обозначением на территории Российской Федерации и ассоциировании его с заявителем, в возражении не представлено.

Довод заявителя о наличии регистраций на имя заявителя обозначения « **MADE OF LONDON** » на территории других стран не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации при экспертизе применяются нормы российского законодательства.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 20.02.2020.