

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 30.10.2012, поданное компанией ЛАКОСТ С.А., Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.07.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1061750, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации №1061750 с конвенционным приоритетом от 04.06.2010 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 02.12.2010 на имя заявителя в отношении товаров 03, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1061750 представляет собой обозначение, состоящее из буквенного элемента «L.» и цифровых элементов «12.12», выполненных стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 27.07.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1061750 в отношении всех товаров 03, 18, 25 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1061750 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1061750 состоит из буквенного элемента «L» и четырех цифр, сочетание которых не имеет словесного характера и не воспринимается как слово какого-либо естественного языка, не имеющего оригинального запоминающегося характерного графического исполнения, в связи с чем, не обладает различительной способностью.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.10.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1061750 является композицией, которая воспринимается как обозначение товаров заявителя;
- знак по международной регистрации №1061750 широко используется по всему миру с 1993 года;
- на сайте заявителя www.lacoste.com/11212 подробно рассказывается история возникновения заявленного обозначения «L.12.12»;
- каждый элемент знака имеет свое значение:
- «L» - общепринятое сокращение товарного знака «Lacoste»;
- «1» - использование в производстве товара одного материала, без добавок;
- «2» - исключительная новизна модели с коротким рукавом;
- «12» - общее количество моделей;
- знак по международной регистрации №1061750 используется в комбинации со словесным товарным знаком заявителя «Lacoste» или с изобразительным в виде «крокодила»;
- поскольку знак по международной регистрации №1061750 тождественен знаку, первоначально зарегистрированному во Франции, то к используемому на территории Российской Федерации знаку должен применяться пункт В статьи 6 quinquies Парижской конвенции и он подлежит регистрации на территории Российской Федерации.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия справки от 16.10.2012 об объемах продаж продукции «Lacoste L.12.12» [1];
- копия справки от 16.10.2012 о расходах на рекламу продукции «Lacoste L.12.12» [2].

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решения Роспатента от 27.07.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1061750 в отношении всех товаров 03, 18, 25 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (04.06.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1061750 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 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, 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.

Пунктом 2.3 Правил установлено, что 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.

Знак по международной регистрации №1061750 представляет собой обозначение, состоящее из буквенного элемента «L.» и цифровых элементов «12.12», выполненных стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации испрашивается в отношении товаров 03, 18, 25 классов МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации №1061750 на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Все элементы знака разделены между собой точкой. Согласно словарно-справочным материалам (<http://slovari.yandex.ru/>) «точка» - это знак препинания в конце повествовательного предложения или при сокращенном написании слова, когда записывается одна или несколько букв, поэтому очевидно его деление на три элемента. В связи с изложенным, довод заявителя о том, что знак является композицией представляется неубедительным.

Знак сам по себе не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров, поскольку состоит из согласной буквы латинского алфавита «L» и четырех цифр (1212), сочетание которых не имеет словесного характера, выполнен без каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения (выполнен стандартным шрифтом).

Следует отметить, что перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим, а сам знак состоит из неохраноспособных элементов.

Заявителем были представлены материалы [1-2], касающиеся использования знака по международной регистрации №1061750 в отношении товаров 03, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Следует отметить, что все представленные заявителем документы [1-2] не содержат информации о каком-либо использовании обозначения «L.12.12» до даты конвенционного приоритета международной регистрации №1061750 на территории Российской Федерации. Кроме того, как следует из информации размещенной на сайте заявителя www.lacoste.com/11212, а также из представленных материалов в ответ на запрос экспертизы, заявитель, для маркировки своих товаров (поло, туалетная вода) использует стилистическое изображение крокодила, либо словесный элемент «Lacoste», а знак по международной регистрации №1061750 используется либо в сочетании с изображением крокодила, либо со словесным элементом «Lacoste», то есть он не является основным на товаре.

Таким образом, в распоряжение коллегии палаты по патентным спорам не было представлено материалов, которые могли бы служить подтверждением факта наличия у знака по международной регистрации №1061750 приобретенной различительной способности в результате его длительного использования.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с пунктом (1) статьи 6 ^{а)} Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством. В этой связи ссылка на получение правовой охраны знаком в других странах (Франция) является неубедительной.

В этой связи доводы, изложенные в решение Роспатента от 27.07.2012, относительно несоответствия знака по международной регистрации №1061750 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 03, 18, 25 классов МКТУ являются обоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения от 30.10.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 27.07.2012.