

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 05.04.2006, поданное компанией «Х-Д Мичиган, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение экспертизы от 17.02.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2004700546/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004700546/50 с приоритетом от 16.01.2004 является «Х-Д Мичиган, Инк.», 315 Вест Харон Стрит, 400, Анн Арбор, Мичиган 48103, Соединенные Штаты Америки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой изображение хищной птицы с распростертыми крыльями, грудь которой закрыта стилизованным изображением щита, перечеркнутого выступающим за его края прямоугольником. На щите сверху сделана надпись фигурным шрифтом светлыми буквами на темном фоне – MOTOR, внизу расположено слово CLOTHES, а на прямоугольнике надпись - HARLEY-DAVIDSON, которая совпадает с фирменным наименованием знаменитой американской корпорации, к которой принадлежит заявитель. Снизу изображение птицы обрамлено светлой лентой, на которой буквами латинского алфавита размещено словосочетание «AN AMERICAN LEGEND». Охрана знака испрашивается в отношении товаров 14, 16, 21, 24, 26, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне заявки, мотивировано несоответствием его требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и пункта

2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003г., регистрационный № 4322, и введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Вывод экспертизы обоснован тем, что в состав заявленного обозначения включено слово «CLOTHES», являющееся родовым наименованием товаров 25 класса МКТУ – одежда. Экспертизой отмечено, что относительно товаров и услуг, указанных в перечне рассматриваемой заявки, заявленное обозначение содержит ложное указание товара, следовательно, заявленное обозначение признается ложным на основании пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.04.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении словесный элемент «CLOTHES» не только не занимает доминирующего положения, но в силу незначительности доли отведенной ему поверхности знака и стилизованности шрифта сомнительна сама возможность его распознавания российским потребителем;

- в заявленном обозначении имеет место ситуация неправдоподобного указания словесного элемента «CLOTHES» при его применении к товарам 14, 16, 21, 24, 26, 28 классов МКТУ и услугам 35 класса МКТУ, поскольку потребитель не мыслит категориями МКТУ; это в равной степени относится и к слову «MOTOR»;

- рассматриваемое обозначение ранее зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 18, 25 классов МКТУ в стране происхождения – США (рег. №2406156), для товаров тех же классов – в Канаде (рег. № ТМА524796), в Европейском Союзе (рег. №№ 000083311, 000502666, 003530227) для товаров 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ;

- в практике экспертизы имеются примеры регистрации товарных знаков, также содержащих словесный элемент «CLOTHES» без исключения его из правовой охраны, в отношении товаров и услуг 18, 25 и услуг 42 классов МКТУ (свидетельство № 200741) и в отношении товаров 14, 16, 18, 21, 26, 28 и услуг 35, 42 классов МКТУ (свидетельства №№ 194743, 285563) и т.д..

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 17.02.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (16.01.2004) заявки № 2004700546/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и Правила.

В соответствии пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к вышеуказанным 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (2.5.1) пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании

потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой изображение хищной птицы с распростертыми крыльями, грудь которой закрыта стилизованным изображением щита, перечеркнутого выступающим за его края прямоугольником. На щите сделана надпись фигурным шрифтом светлыми буквами на темном фоне – «MOTOR» сверху и «CLOTHES» внизу, а на прямоугольнике надпись – «HARLEY-DAVIDSON», снизу изображение птицы обрамлено светлой лентой, на которой сделана надпись темными буквами «AN AMERICAN LEGEND».

Правовая охрана знака испрашивается в отношении товаров 14, 16, 21, 24, 26, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал следующее.

Словесный элемент «CLOTHES» анализируемого комбинированного обозначения воспроизводит общепринятое наименование, представляющее собой простое указание товара, известное любому потребителю еще из курса английского языка средней школы (CLOTHES – одежда). Наличие некоторых графических особенностей исполнения указанного элемента не позволяет сделать вывод об утрате этим элементом словесного характера и приобретении им иного уровня восприятия элемента в целом, отличном от восприятия слова «CLOTHES».

Поскольку заявленное обозначение содержит элемент, характеризующий товар, в частности, относящийся к 25 классу МКТУ, отсутствующий в перечне заявки №2004700546/50, то для иных заявленных товаров и услуг, кроме услуг 35 класса МКТУ «реклама одежды» оно является ложным.

Довод заявителя о том, что сомнительна сама возможность распознавания элемента «CLOTHES» российским потребителем не принимается во внимание, поскольку в заявленном обозначении элемент «CLOTHES» читаем и, несмотря на графические

особенности, он не утратил своего словесного характера, а расположение его на отдельной строке обуславливает его восприятие в качестве самостоятельного элемента.

Мнение заявителя о том, что регистрация заявленного обозначения в ряде стран свидетельствует об его охраноспособности, приведено без учета того, что условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством (статья 6 (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности данные), а знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза (статья 6 (3) Парижской конвенции).

Сведения о предоставлении правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№ 200741, 194743, 285563 и другим свидетельствам не могут быть учтены, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 14, 16, 21, 24, 26, 28 и услуг 35 классов МКТУ, кроме: «реклама одежды» требованиям пункта 3 статьи 6 Закона является правомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.04.2006, отменить решение экспертизы от 17.02.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

┌
(526) CLOTHES.
(511) 35 — реклама одежды.

└

