

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 08.04.2014, поданное COFRA Holding AG, Швейцария (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 №1128944, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 14.08.2012 за №1128944 с конвенционным приоритетом от 18.05.2012 в отношении товаров 09, 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя

Знак по международной регистрации №1128944 представляет собой обозначение «СКН», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 28.01.2014 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1128944. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1128944 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации не обладает различительной способностью, так как состоит из простых букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.04.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «СКН» не является обозначением, представляющим собой отдельные буквы, а является целостным обозначением, придуманным заявителем как сокращение от словосочетания «CLOCK HOUSE» (проходная). Данное обозначение легко произносится - «сикейэйч или ккх», приобретая, таким образом, словесный характер, так что рядовой потребитель легко сможет отличить его от любого другого обозначения для однородных товаров и услуг;

- по мнению заявителя, в данном случае обозначение «СКН» на письме не выглядят как слово, а при их произнесении вслух превращаются в слово или в словосочетание и приобретают, таким образом, тот самый «словесный характер», а вместе с ним и дополнительные отличительные признаки;

- кроме того, словосочетание «CLOCK HOUSE», которое является источником создания заявленного обозначения, является зарегистрированным товарным знаком заявителя по международной регистрации №698942 (для однородных товаров) с 1998 года (в России - с 2005 года) и используется заявителем на территории Российской Федерации на основании ряда заключенных лицензионных договоров через известную и популярную в России розничную сеть «С&А», являющуюся аффилированной по отношению к компании КОФРА Холдинг АГ;

- таким образом, очевидно, что потребители, знакомые на протяжении ряда лет с продукцией и услугами нашего доверителя, маркированными товарным знаком «CLOCK HOUSE», будут воспринимать заявленное обозначение именно как производное от вышеуказанного товарного знака, а также однозначно ассоциировать его с продукцией и услугами, производимой/оказываемыми заявителем;

- кроме того, обозначение «СКН» приобрело дополнительную различительную способность. Заявленное обозначение «СКН» было выведено на российский рынок в 2012 году. За 2013 год на территории Российской Федерации через сеть франчайзинговых магазинов было реализовано около 1000 тыс. единиц товаров, маркированных этим обозначением. В 2014 году поставки продукции, маркированной заявленным обозначением, составят около 110 тыс. единиц;

- дополнительно заявитель отмечает, что данное обозначение «СКН» уже зарегистрировано в качестве товарного знака в следующих странах: Швейцарии, Европейском Союзе, Норвегии, Хорватии и Сербии.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.01.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1128944 для всех товаров 09, 14, 18, 25 и услуг 35 МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- копии электронных публикаций регистраций: №698842, 010895209, №1128944 – [1];

- копии страниц «Толкового словаря русского языка», под редакцией С.И.Ожегова, Н.Ю.Шведовой, 1990 – [2];

- распечатки с сайтов: www.clockhouse.ch/, www.c-and-a.com/, www.c-and-a.com/ru/ – [3];

распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о выпускаемой продукции – [4];

- фотографии продукции – [5];

- копия заявления директора по франчайзингу – [6].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты конвенционного приоритета (18.05.2012) международной регистрации №1128944 правовая база для оценки охраноспособности знака

включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный № 4322 (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 настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетание букв, не имеющее словесного характера.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и т.д.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Рассматриваемый знак по международной регистрации №1128944, исполненный в виде трех последовательно расположенных согласных букв «С», «К» «Н», выполненных стандартным шрифтом, не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения, в связи с чем является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку знак по международной регистрации №1128944 состоит только из неохраноспособного элемента «СКН», он не может быть объектом правовой охраны, и заявителю не может быть предоставлено исключительное право на его использование, т.е. любое лицо может использовать в гражданском обороте данное обозначение.

Вместе с тем неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты приоритета рассматриваемого знака.

Проанализировав представленные заявителем материалы и доводы, следует отметить следующее.

Согласно заявлению директора по франчайзингу [6] предметы одежды, маркированные знаком по международной регистрации №1128944, предлагались к продаже в Российской Федерации с 2012/2013 гг., при этом не указано количество поставляемой продукции. Отмеченные же в данном заявлении сведения об объемах поставленной продукции в Россию относятся к 2013, 2014 году, т.е. позже даты (18.05.2012) конвенционного приоритета рассматриваемого знака.

В представленных материалах (распечатки с сайта www.c-and-a.com/, www.c-and-a.com/ru/, http://fashiony.ru/page.php?id_n=10660), фотографии продукции) содержатся сведения об использовании словесного обозначения «CLOCKHOUSE» или комбинированных обозначений, которые наряду с буквосочетанием «СКН», выполненным либо в оригинальной графике, либо стандартным шрифтом с использованием заглавных и прописных букв, включают изобразительные элементы (в виде прямой линии или овальной рамки и изогнутой ленты), а также словесный элемент «CLOCKHOUSE», т.е. имеющих ряд существенных отличий от заявленного буквенного обозначения, выполненного стандартным шрифтом.

Иных материалов, свидетельствующих об использовании заявителем заявленного обозначения на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 09, 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, представлено не было.

Указанное приводит к выводу об отсутствии документов, иллюстрирующих длительное и интенсивное использование заявителем знака «СКН» по международной регистрации на территории Российской Федерации до даты подачи заявки. В этой связи нет оснований считать, что рассматриваемый знак до даты подачи заявки приобрел различительную способность в результате его использования в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Относительно довода заявителя, касающегося того, что он является правообладателем знаков «СКН» по международной регистрации №9632935 и регистрации №010895509 в Евросоюзе следует отметить, что данная информация не

может повлиять на выводы коллегии, так как палата по патентным спорам руководствуется национальным законодательством.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания знака, соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.04.2014, оставить в силе решение Роспатента от 28.01.2014.