

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 18.01.2016, поданное по поручению компании Deichmann SE, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.09.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №857104, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №857104, произведенной Международным Бюро ВОИС 31.01.2005 на имя заявителя (дата территориального расширения на Российскую Федерацию 20.02.2014), испрашивается в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №857104 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «MEMPHIS» и «one», выполненные заглавными и строчными буквами латинского алфавита, расположенные на фоне окружности.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение (далее – решение Роспатента) от 24.09.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №857104, в связи с тем, что он не соответствует требованиям пунктов 1(3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №857104 включает словесный элемент «MEMPHIS» (Мемфис), который является географическим наименованием и может восприниматься как указание на место производства заявленных товаров, в связи с чем исключается из самостоятельной правовой охраны на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса. Однако, поскольку заявитель находится в Германии, в целом обозначение может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что согласие заявителя с указанием словесного элемента «MEMPHIS» как неохраняемого, а также просьба об ограничении перечня заявленных товаров и информация о компании-заявителе не снимают вышеуказанных оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, поскольку заявителем не представлены документы, подтверждающие наличие у потребителя ассоциативной связи с заявителем и заявленным обозначением.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.01.2016, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы.

Слово «MEMPHIS» является часто встречающимся наименованием, которое используется не только как географическое наименование, но и как наименование музыкальных коллективов, музыкальных произведений, фильмов, военных кораблей, оно используется также в наименованиях компаний и в именах людей.

Помимо города в штате Теннесси, США, это наименование имели или имеют также город в древнем Египте (столица первого округа Нижнего Египта); город в древнем Набатейском царстве; города в штатах Алабама, Флорида, Индиана, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Техас, США и т.д.

Из вышеприведенного перечня очевидно, что слово «MEMPHIS» не может однозначно восприниматься в качестве официального географического наименования какого-либо американского города, особенно в сочетании со словесным элементом «one».



Заявитель полагает, что обозначение безусловно является фантазийным, в котором смысловое значение слов «MEMPHIS ONE» невозможно определить однозначно.

Город Мемфис не получил какой-либо известности как центр кожевенной или текстильной промышленности, либо как город, известный в сфере индустрии моды, поэтому наименование «MEMPHIS» не имеет никакой ассоциативной связи с товарами 18, 25 классов МКТУ, для обозначения которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации. Заявитель полагает, что знак по международной регистрации №857104 зарегистрирован для товаров, репутация которых не связана с их географическим происхождением.

Подтверждением вывода о невозможности признания заявленного обозначения вводящим в заблуждение относительно места производства товаров, а также описательным может служить и тот факт, что при проведении поиска в базе данных товарных знаков ФИПС были выявлены товарные знаки, включающие словесный элемент «МЕМФИС», зарегистрированные на имя разных российских компаний (товарные знаки по свидетельству №216621 и по свидетельству №498328).

История компании заявителя, насчитывает более 100 лет и ведет свое начало с 1913 года. В настоящее время компания является одним из крупнейших продавцов обуви в Европе и имеет магазины в 23 европейских странах и в США. В 2014 году компания открыла магазины в Москве (4) и Санкт-Петербурге (4).

В 1984 году заявитель приобрел американскую компанию RACK ROOM SHOES, которой принадлежит одна из крупнейших сетей розничной торговли обувью в США. Правовая охрана знаку по международной регистрации №857104

уже предоставлена в Европейском Союзе, Болгарии, Греции, Хорватии, Китае, Украине, Румынии, Турции, Сербии, Боснии и Герцеговине, а в Норвегии и Швейцарии охрана предоставлена с учетом ограничения перечня до «товаров из США».

Заявитель также просит ограничить перечень товаров 18 и 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, следующим образом:

18

Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe); porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour les clés; malles et valises; sacs de voyage; sacs à dos; sacs de sport et de loisirs; parapluies; parasols; cannes; tous produits d'origine des Etats-Unis d'Amérique.

25

Vêtements; articles chaussants; chapellerie; semelles intérieures; bonneterie; tous produits d'origine des Etats-Unis d'Amérique.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №857104 с включением словесного элемента «MEMPHIS» в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из сети Интернет о слове «Memphis» и «Мемфис» [1];
- распечатки товарных знаков со словом «МЕМФИС» (свидетельства №№216621, 498328, 315821) из базы данных Роспатента [2];
- распечатка сведений о международной регистрации №857104 из базы данных WIPO [3];
- распечатка сведений о регистрации №003674876 из базы данных OHIM [4];
- результаты поиска в поисковой системе Яндекс по запросу MEMPHIS ONE [5];
- информация о компании заявителя [6];
- информация о компании Rack Room Shoes [7];
- решение Роспатента от 15.04.2015 по знаку по международной регистрации №1133633 [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.02.2014) территориального расширения международной регистрации №857104 на Российскую Федерацию, 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 05.05.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям 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.

Как указано выше, знак по международной регистрации №857104



представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «MEMPHIS» и «one».

Из общедоступных словарно-справочных материалов [1] следует, что слово «MEMPHIS» (МЕМФИС) представляет собой древнегреческое название города на границе Верхнего и Нижнего Египта, крупнейшего политического, хозяйственного и культурного центра Древнего Египта (начало 3-го тс. До н.э. – вторая половина 1-го тыс. н.э.), а также название нескольких городов в США (малый город на западе штата Алабама, малый город на юге штата Индиана, малый город на севере штата Миссисипи, город на севере штата Миссури, город в штате Мичиган, город в штате Теннесси, город на севере штата Техас, административная единица в штате Флорида).

Таким образом, наименование «MEMPHIS» не может восприниматься как указание на конкретное географическое место, вызывая в сознании потребителя ассоциации, связанные лишь с Соединенными Штатами Америки, как со страной, на территории которой расположены города с названием «MEMPHIS». Что касается ассоциаций, относящихся к Древнему Египту, то они не могут восприниматься как правдоподобное указание как место производства товаров и нахождения изготовителя.

Исходя из изложенного коллегия полагает, что нет оснований для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №857104 требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Заявитель также ограничил перечень товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, только товарами, произведенными в США, что снимает возможность введения потребителя в заблуждение относительно происхождения этих товаров на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия приняла во внимание, что заявленное обозначение активно используется заявителем для маркировки товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, в связи с чем потребители воспринимают заявленное обозначение как товарный знак заявителя [5] – [6]. Коллегия также учла факт предоставления правовой охраны заявленному обозначению на территории Европейского Союза и в ряде стран Европы [3] – [4].

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.01.2016, отменить решение Роспатента от 24.09.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №857104 в отношении товаров 18 класса МКТУ «cuir et imitations du cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe); porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour les clés; malles et valises; sacs de voyage; sacs à dos; sacs de sport et de loisirs; parapluies; parasols; cannes; tous produits d'origine des Etats-Unis d'Amérique» и товаров 25 класса МКТУ «vêtements; articles chaussants; chapellerie; semelles intérieures; bonneterie; tous produits d'origine des Etats-Unis d'Amérique».