

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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, рассмотрела возражение от 12.03.2008, поданное компанией Ричвеар Холдингс Лтд., Гонконг (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 17.12.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2006704785/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006704785/50 с приоритетом от 02.03.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя компании Ричвеар Холдингс Лтд., Гонконг, в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено изобретённое слово «Z-BRAND», не имеющее смыслового значения и выполненное стандартным шрифтом. Первая буква слова отделена дефисом.

Решение экспертизы от 17.12.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон) и пункта 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение «Z-BRAND» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех

заявленных товаров 25 класса МКТУ, поскольку доминирующее положение в заявленном обозначении занимают элементы, не обладающие различительной способностью:

- буква «Z», не имеющая характерного графического исполнения;
- словесный элемент «BRAND», который является общепринятым термином, характерным для области деятельности заявителя (brand – в переводе с английского языка означает «торговая марка, бренд»).

Экспертиза отмечает также, что доводы заявителя относительно того, что заявленное обозначение является оригинальным и фантазийным и приобрело различительную способность, нельзя признать убедительными по следующим основаниям:

- заявленное обозначение «Z-BRAND» состоит из буквы «Z», соединённой дефисом со словесным элементом «BRAND», в данном случае дефис не придаёт достаточной различительной способности заявленному обозначению;
- заявленное обозначение не относится к сложносоставным словам, поскольку сложносоставные слова – это слова, состоящие из слов, в то время как заявленное обозначение включает слово и букву, что не позволяет считать «Z-BRAND» как единое словесное обозначение;
- представленные заявителем материалы нельзя расценивать как доказательства приобретения различительной способности, поскольку материалы приложения 1 выполнены на английском языке и не заверены нотариально; материалы приложения «А» и соответствующие счета-фактуры датированы после даты подачи заявки; в приложении «В» представлено другое обозначение, чем в данной заявке; из материалов, содержащих изображение одежды, не очевидно, что одежда маркирована заявленным обозначением; приложения 2 и 3 не подтверждают известность заявленного обозначения именно в России до даты подачи заявки.

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- не смотря на то, что заявленное обозначение является простым словесным обозначением, оно имеет фантазийный характер и способно выполнять основную функцию товарного знака – отличать товары, производимые фирмой – заявителем, от однородных им товаров других фирм;

- обозначение «Z-BRAND» представляет собой иностранное сложносоставное слово, в котором буква «Z» и слово «BRAND», воспроизводимое через дефис, образуют единое и неделимое словесное обозначение, именно в этом качестве данное словесное обозначение воспринимается потребителями, поэтому разделение его на части и рассмотрение элементов Z и BRAND по отдельности представляется заявителю неправомерным;

- заявленное обозначение «Z-BRAND» является фантазийным и не имеет значения ни в одном известном иностранном языке; оно не используется другими производителями аналогичных товаров, поэтому оно будет восприниматься отечественным потребителем как оригинальное обозначение, используемое компанией заявителя;

- заявитель просит учесть, что заявленное обозначение «Z-BRAND» признано охраноспособным, зарегистрировано и охраняется в США, Канаде, Великобритании и Европейском Союзе;

- заявитель просит также принять во внимание документы, подтверждающие приобретённую заявленным обозначением различительную способность в результате его интенсивного использования:

- компания ВикСтар, являясь эксклюзивным лицензиатом компании заявителя, была уполномочена вступать в соглашения с третьими сторонами для осуществления дистрибуции товаров под заявленным обозначением;

- компания ВикСтар заключила соглашение с компанией Е-Дистриб С.а.р.л., позволившее этой компании продавать одежду, маркированную заявленным обозначением, различным международным оптовым компаниям, включая российских оптовиков;

- компания Е-Дистриб С.а.р.л. осуществляла отправку товаров, маркированных заявленным обозначением, и выставляла счета российским партнёрам.

На основании изложенного заявитель просит отметить решение экспертизы от 17.12.2007 и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров, указанных в заявке.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатка сайтов Интернета и их перевод – аннотация регистрации товарного знака «Z-BRAND» в Канаде, Великобритании, в США, в Европейском сообществе и на 10л. [1];

- Affidavit Джеффри Мартина и его перевод на русский язык на 12л. [2];

- Лицензионное соглашение и его перевод на русский язык на 18л. [3];

- Affidavit Ричарда Слома и его перевод на русский язык на 4л. [4];

- Affidavit, касающийся заявки № 2006704785/50 на российский товарный знак «Z-BRAND», и его перевод на русский язык на 5л. [5];

- сведения о продаже изделий под товарным знаком «Z-BRAND» в Россию и его перевод на русский язык на 2л. [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления (02.03.2006) заявки № 2006704785/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутые выше Закон и Правила.

В соответствии со статьёй 1 Закона товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических или физических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения.

К общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике (пункт (2.3.2.2) Правил).

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники (пункт (2.3.2.2) Правил).

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нём доминирующее положение.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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. (пункт (2.3.2.4) Правил).

Заявленное обозначение по заявке № 2006704785/50 представляет собой словесное обозначение «Z-BRAND», состоящее из буквы «Z» и слова «BRAND», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Буква «Z» и слово «BRAND» соединены дефисом.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Слово «BRAND» является лексической единицей английского и немецкого языков и означает, в частности, «фабричное клеймо, фабричная марка» (Новый англо-русский словарь, Москва, РУССКИЙ ЯЗЫК, 1996, с.81 [7]; Новый немецко-

русский словарь-справочник, Минск, Асар, 2001, Москва, МОДЕРН-А, 2001, с.81 [8]).

Следует отметить, что слово «BRAND» и его транслитерация на русский язык «БРЭНД» хорошо знакомы российским производителям и потребителям: в России проводятся выставки «Купи БРЭНД» (BUYBRAND), издаётся журнал «купи брэнд». Кроме того, слово БРЭНД включено в Толковый словарь современного русского языка (Российская академия наук, Институт лингвистических исследований, Москва, Астрель, 2001, с.94 [9]) и означает «торговая марка».

С учётом изложенного, слово «BRAND» является общепринятым термином, характерным для области деятельности заявителя.

Наличие буквы «Z», соединенной дефисом со словом «BRAND», не придаёт заявленному обозначению в целом различительной способности, поскольку, как верно отметила экспертиза, какое-либо характерное графическое исполнение обозначения отсутствует, дефис также не придаёт достаточной различительной способности, т.к. заявленное обозначение не воспринимается как «фантазийное» с учётом смыслового значения слова «BRAND»/ БРЭНД, указанного выше ([7] - [9]). Необходимо подчеркнуть, что слово «BRAND» занимает доминирующее положение.

Относительно приобретения заявленным обозначением различительной способности необходимо отметить следующее.

Представленные материалы не содержат конкретных доказательств использования заявленного обозначения в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2006704785/50, на территории Российской Федерации.

В Аффидевите Джеффри Мартина [2], в частности, указывается, что «одежда под товарным знаком Z-BRAND продвигалась на рынок на многочисленных выставках, посещаемых международными оптовыми компаниями и потребителями, возможно включавших и российских...». Однако в

представленном перечне выставок и месте их проведения Россия не указана. Какие-либо доказательства того, что россияне принимали участие в этих выставках, закупали товар, маркированный товарным знаком Z-BRAND, и продавали его на территории Российской Федерации, отсутствуют.

Лицензионное соглашение [3] и Аффидевит Ричарда Слома [4] также не содержит доказательств того, что компания ВикСтар Инк., эксклюзивный лицензиат компании «Ричвеар Холдингс Лтд.», использовала товарные знаки «Z-BRAND», «Брэнд-Z» на территории России.

Аффидевит, касающийся заявки № 2006704785 на российский товарный знак «Z-BRAND» [5], не подтверждён документами, которые бы позволили бы сделать вывод о приобретённой различительной способности заявленного обозначения на территории России, т.е. вывод о том, что на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки № 2006704785/50 заявитель интенсивно использовал заявленное обозначение для товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, и российский потребитель хорошо знал, что одежда, маркированная товарным знаком «Z-BRAND», изготавливается компанией «Ричвеар Холдингс Лтд.», Гонконг.

Сами по себе аффидевиты не могут быть приняты во внимание, поскольку российская правовая система не рассматривает их в качестве надлежащих доказательств.

Представленный перечень продаж изделий [6] также не содержит таких доказательств.

Охрана в других странах также не учитывается, поскольку оценка заявленного обозначения осуществляется в соответствии с нормами национального законодательства.

Таким образом, заявленное обозначение не обладает различительной способностью и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 12.03.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 17.12.2007.