

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.07.2012, поступившее 03.07.2012, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1043606, при этом установлено следующее.

Международная регистрация была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 18.06.2010 за №1043606 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя Mackays Stores Limited, Caledonia House, 5 Inchinnan Drive, Inchinnan Business Park Inchinnan, Renfrewshire PA4 9AF, Великобритания (GB) (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1043606 представляет собой обозначение «M&Co.».

Решением Роспатента от 02.04.2012 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указано, что знак «M&Co.» представляет собой распространенную конструкцию, состоящую из первой буквы названия фирмы-заявителя и общепринятого сокращения «Co» (company), соединенных

графическим знаком «амперсанд» (&). Сочетание вышеуказанных неохраноспособных элементов не создает, по мнению экспертизы, композиции, дающей качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия входящих в нее элементов.

Анализ представленных дополнительных материалов показал, что они не подтверждают использование знака «М&Со.» на территории Российской Федерации, в частности, не представлена информация об объемах продаж в Российской Федерации, территориях реализации товаров, длительности использования знака для маркировки товаров 25 класса МКТУ.

В возражении от 02.07.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1043606 состоит не из отдельной буквы «М» и аббревиатуры «Со.», а из их сочетания, о чем свидетельствует наличие знака «&» между ними;
- данные элементы, объединенные символом «&», формируют целостное обозначение, воспринимаемое исключительно в комплексном исполнении;
- обозначение «М&Со.» с точки зрения фонетики русского языка легко произносится как «эмэндко»;
- таким образом, фонетически заявленное обозначение обладает различительной способностью, то есть способно индивидуализировать товары заявителя на рынке;
- аббревиатура «М&Со.» является известным британским товарным знаком, используемым в отношении одежды, и ее следует интерпретировать как словосочетание «Maskays and Company» (Макейс и Компания), в котором Maskays - изобретенное имя, совпадающее с фирменным наименованием заявителя;
- охраноспособность обозначения «М&Со.» подтверждается его регистрацией в других странах, прежде всего в стране происхождения – Великобритании;

- факт регистрации заявленного обозначения в стране происхождения, по мнению заявителя, имеет принципиальное значение, поскольку оно позволяет ссылаться на положения ст.6 quinquies Парижской конвенции, выдвигающей принцип, в соответствии с которым товарные знаки, надлежаще зарегистрированные в стране происхождения, могут быть заявлены и охраняться "такими, как они есть" (telle quelle) в других странах - членах Союза;

- компания заявителя является одной из крупнейших в Европе розничных торговых сетей, предлагающих к продаже как свою собственную, так и произведенную другими лицами одежду, а также различные аксессуары;

- согласно официальному Интернет-сайту компании заявителя первый магазин, в то время торгующий под обозначением «MASKAYS», открылся в Великобритании в 1953 году;

- в настоящее время штат сотрудников компании заявителя насчитывает уже более 3900 человек, а розничная сеть насчитывает более 300 магазинов;

- товарный знак «M&Co.» используется непрерывно с 2003 года в отношении одежды, обуви и аксессуаров и приблизительно с 2004 года - в отношении услуг розничной продажи товаров;

- затраты заявителя на рекламу и продвижение его товаров и услуг, маркированных обозначением «M&Co.», включая рекламу в печатных СМИ, а также на телевидении в период с 2003 по 2010 гг., составили более 1.5 миллионов фунтов стерлингов;

- начиная с 2009 года, любым потребителям, в том числе российским потребителям, доступен Интернет-ресурс заявителя, предлагающий услуги официального Интернет-магазина (адрес в Интернет - www.mandco.com), в котором можно приобрести продукцию заявителя, маркированную обозначением «M&Co.», в режиме онлайн;

- все вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что обозначение «M&Co.» приобрело дополнительную различительную способность, что, в свою очередь, свидетельствует в пользу его охраноспособности.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1043606 на территории Российской Федерации.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы:

- сведения о сети магазинов «M&Co.» [1];
- сведения о регистрации товарного знака «M&Co.» в различных странах [2];
- распечатки информации из сети Интернет, касающейся одежды, маркируемой знаком «M&Co.» [3];
- письменное заявление директора компании Makeys Stores Ltd. [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (18.06.2010) международной регистрации №1043606 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Положения, в частности, предусмотренные в последнем абзаце пункта 1 статьи 1483 Кодекса, 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 2.3.2.3 Правил).

Знак по международной регистрации №1043606 представляет собой обозначение «M&Co.», состоящее из буквы «M» и буквосочетания «Co.», представляющего собой общепринятое сокращение от слова *company* (компания), которые разделены знаком «&» (амперсанд), употребляемым в качестве союза «и». Все элементы знака размещены на одной строке и выполнены стандартным шрифтом черного цвета.

Правовая охрана знака испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ «*Vêtements; articles de chapellerie; chaussures*» (одежда, изделия шляпного производства, обувь).

Указанное обозначение представляет собой сочетание неохраноспособных элементов, которые не имеют оригинального графического исполнения.

При этом, как обоснованно отмечено в заключении по результатам экспертизы, сочетание указанных неохраноспособных элементов не образует композиции, дающей качественно иной уровень восприятия обозначения в целом, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов.

Таким образом, знак по международной регистрации №1043606 не обладает различительными признаками, в связи с чем попадает под категорию неохраноспособных обозначений в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений на территории Российской Федерации при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования до даты приоритета.

Анализ документов [1-4] показал, что заявитель является производителем одежды, обуви и головных уборов, для маркировки которых с 2003 года используется знак «M&Co.». Вместе с тем, продукция заявителя

реализовывалась исключительно на внутреннем рынке Великобритании, и только с апреля 2010 года (то есть за два месяца до даты регистрации знака по международной регистрации №1043606) продукция стала поставляться на территорию Российской Федерации. При этом заявитель не представил сведений об объемах продажи товаров в период, предшествующий дате 18.06.2010.

Необходимо отметить, что в материалах возражения отсутствуют сведения об объемах затрат на рекламу на территории Российской Федерации и о степени информированности именно российских потребителей о продукции, маркированной знаком «M&Co.».

Таким образом, из имеющихся в распоряжении коллегии палаты по патентным спорам документов не усматривается, что знак по международной регистрации №1043606 на дату его регистрации приобрел различительную способность на территории Российской Федерации.

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

отказать в удовлетворении возражения от 02.07.2012, оставить в силе решение Роспатента от 02.04.2012.