

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 Роспатента, утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 29.06.2007, поданное компанией B & W Group Ltd., Великобритания (далее — заявитель), на решение экспертизы от 03.04.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №863402 знака, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №863402 знака с конвенционным приоритетом от 27.01.2005 произведена на имя B & W Group Ltd., Великобритания, в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено обозначение «B & W GROUP», выполненное стандартным шрифтом.

Решение экспертизы от 03.04.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №863402 знака мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит из неохраноспособных элементов: сочетания простых букв «B&W», выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, не имеющих характерного графического исполнения, и слова «GROUP»,

принадлежащего публичному праву (Group – группа, группировка, слой, круги, класс и т.д. Большой англо-русский словарь. М., Русский язык, 1979, с. 613).

В решении экспертизы также указано, что представленные заявителем дополнительные материалы не могут быть приняты во внимание, так как они доказывают приобретенную различительную способность фирмы B & W BOWERS & WILKINS, тогда как заявителем по международной регистрации №863402 является фирма B & W Group Ltd., Великобритания.

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.06.2007.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— обозначение «B & W» с точки зрения фонетики русского языка легко произносится как «бэду», поэтому фонетически заявленное обозначение обладает различительной способностью и способно индивидуализировать товары заявителя;

— сочетание «B & W» представляет собой часть фирменного наименования заявителя, а также инициалы фамилий основателей компании заявителя - Bowers & Wilkins;

— во всех представленных материалах обозначение «B & W» используется наряду с обозначением «BOWERS & WILKINS», что способствует значительному усилению ассоциативной связи между упомянутыми буквенными элементами и фамилиями основателей компании заявителя;

— на имя заявителя уже зарегистрирован товарный знак «B & W BOWERS & WILKINS» с предоставлением охраны элементу «B & W» (свидетельство №304512), заявленное обозначение представляет собой один из вариантов зарегистрированного знака;

— охраноспособность обозначения «B & W» подтверждается и фактом его регистрации в других странах;

— обозначение «B & W» широко используется в России с 2002 года, благодаря чему приобрело дополнительную различительную способность;

— в России продукция компании заявителя достаточно широко представлена и пользуется стабильным спросом у потребителей, несмотря на то, что она относится к высокой ценовой категории.

В возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы и предоставлении правовой охраны международной регистрации № 863402 на территории Российской Федерации с учетом согласия заявителя с дискламацией слова «GROUP».

Заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Сведения из Интернет о корпорации Bowers & Wilkins;
2. Регистрации обозначения «B & W» в качестве товарного знака в разных странах;
3. Информационное письмо ООО «А-Т АУДИО»;
4. Рекламные материалы из СМИ;
5. Контракт №001-03/07/02 от 02.09.2002, спецификация к нему и платежные документы;
6. Таможенные декларации;
7. Сведения об изменении наименования заявителя от 21.06.2007.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.01.2005) конвенционного приоритета международной регистрации № 863402 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Правилами установлено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3.1).

Международная регистрация №863402 знака представляет обозначение «B & W GROUP», выполненное обычным шрифтом буквами латинского алфавита, без какого-либо характерного графического исполнения, в связи с чем не обладает различительной способностью. Слово «...GROUP», включенное в состав заявленного обозначения, правомерно отнесено экспертизой к категории слов, принадлежащих публичному праву (Group – группа, группировка, слой, круги, класс и т.д. Большой англо-русский словарь. М., Русский язык, 1979, с. 613) не изменяет отмеченное выше отсутствие различительной способности.

Что касается доводов заявителя о приобретении рассматриваемым обозначением различительной способности за счет его активного использования заявителем в Российской Федерации до даты (27.01.2005) приоритета международной регистрации №863402 знака при маркировке товаров 09 класса МКТУ, то они не могут быть признаны убедительными по следующим причинам.

В представленных заявителем материалах используется лишь элемент «B & W», а не заявленное обозначение «B & W Group». Кроме того, обозначение «B & W» используется неразрывно с обозначением «BOWERS & WILKINS», действительно известным на территории Российской Федерации и акцентирующим на себе внимание потребителя. Однако, как правомерно указано самим заявителем, обозначению «B & W BOWERS & WILKINS» на территории РФ предоставлена правовая охрана (свидетельство №304512) и правообладатель использует свой знак в

соответствии с регистрацией для маркировки товаров, в отношении которых он зарегистрирован.

Таким образом, данные источники информации не свидетельствуют о том, что заявленное обозначение «B&W GROUP» само по себе (но не «B & W BOWERS & WILKINS»), позволяет потребителю однозначно воспринимать его в качестве товарного знака заявителя.

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 (ст. 6 (1) Парижской конвенции), при этом знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза (ст. 6 (3) Парижской конвенции).

В связи с этим вывод экспертизы о том, что международная регистрация №863402 не обладает различительной способностью и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, является правомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.06.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 03.04.2007.