

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 04.07.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1037958, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «EQUIPMENT» с конвенционным приоритетом от 27.11.2009 была произведена Международным Бюро ВОИС 30.11.2009 за №1037958 для товаров 03, 09, 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Monsieur Christian RESTOIN, Франция (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 1037958 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.03.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1037958. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации № 1037958 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении части товаров 09, 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ на основании пунктов 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как заявленное обозначение является значимым словом «EQUIPMENT», которое в переводе с английского означает – оборудование, оснастка, оснащение, экипировка, в связи с чем в отношении хронометрических приборов является

описательным, указывает на вид оборудования, а для товаров 18 и 25 классов МКТУ, является описательным, так как указывает на назначение товаров.

Владелец международной регистрации выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 04.07.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении части товаров 09 и 14 и части услуг 35 классов МКТУ;

- обозначение «EQUIPMENT» в переводе с английского языка означает «аппаратура, оборудование, оснащение, оснастка» и не может быть описательным для товаров 18 и 25 классов МКТУ;

- словесный элемент «EQUIPMENT» воспринимается потребителями как фантазийное;

- бренд «EQUIPMENT» был создан заявителем, который является известным французским дизайнером Кристианом Рестуаном в 1975 году, одновременно с запуском линии сорочек и рубашек для женщин. Бренд быстро обрел популярность и известность среди потребителей;

- о бренде «EQUIPMENT» имеются множественные публикации в известных журналах о моде, начиная с 1993 года. На территории Российской Федерации информация о бренде «EQUIPMENT» публиковалась в популярных журнал и газетах «ELLE», «VOGUE», «Harper's bazaar»;

- к возражению приложены декларации об известности бренда «EQUIPMENT», подписанные вице – президентом журнала VOGUE, владельцами домов мод и агентств;

- заявителю принадлежат товарные знаки со словесным элементом «EQUIPMENT», зарегистрированные в разных странах во Франции, в Австрии, Бенилюксе, Швейцарии, Чехии, Германии, Хорватии, Италии, Португалии, Сербии, Словении итд..

- в результате использования на территории Российской Федерации, заявленное обозначение приобрело в глазах потребителей дополнительную различительную способность и ассоциируется с именем компании заявителя, в связи с чем воспринимается именно как товарный знак данной компании.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной

регистрации на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 18 и 25 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов владелец международной регистрации предоставил следующие материалы:

1. выдержки из англо-русского словаря общей лексики;
2. информация с сайта заявителя;
3. копии публикаций о заявителе и его продукции из иностранных журналов;
4. копии публикаций из российских журналов;
5. информация об объемах продаж продукции заявителя на территории Италии, России, Испании, Великобритании, Германии, Франции, Китая;
6. декларация с информацией о бренде заявителя;
7. отзывы о продукции заявителя;
8. таблица с перечислением товарных знаков, принадлежащих заявителю.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (27.11.2009) международной регистрации №1037958 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

Словесное обозначение по международной регистрации №1037958 «EQUIPMENT» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Коллегия Палаты по патентным спорам, проанализировав доводы, изложенные в возражении, установила следующее.

Анализ словарно- справочной литературы показал, что слово «equipment» является лексической единицей английского языка.

Слово «equipment» в переводе с английского означает «оборудование; оснащение; оснастка, воен. материальная часть; боевая техника, подвижной состав» (см. Англо-русский словарь под изданием В.К.Мюллера, Москва 1956; <http://slovari.yandex.ru/equipment>). Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 18 и 25 классов МКТУ, к которым относятся кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; и одежда, обувь, головные уборы. Анализируя семантику значений слова «equipment»:

- оборудование - это совокупность механизмов, приборов, приспособлений, необходимых для производства каких-либо работ;
- оснащение – это совокупность всех необходимых технических средств, которыми оснащено что-либо; оборудование;
- подвижной состав это подвижные железнодорожные единицы, предназначенные для перевозки грузов и пассажиров по железным дорогам.

Как указано в заключении экспертизы слово «equipment» имеет также значение «экипировка», однако при обращении к словарно справочной литературе, данного значения не выявлено.

Как следует из вышеприведенного анализа семантики значений слова «equipment» не может являться описательным для таких товаров как изделия из кожи и одежда, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по международной регистрации №1037958 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, ошибочен.

Кроме того, заявителем представлены сведения [3-7] о том, что обозначение «equipment» используется заявителем с 80-х годов, для маркировки модной одежды для мужчин и женщин. Заявитель по данной международной регистрации хоть и не имеет своих монобрендовых магазинов, но как следует из публикаций в модных журналах о стиле и моде, данная продукция пользуется большой популярностью среди российских потребителей сегмента дорогой одежды.

В связи с изложенным у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1037958 на имя заявителя.

С учетом вышеизложенного обозначению «EQUIPMENT» по международной регистрации № 1037958 может быть предоставлена охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех товаров 18 и 25 классов МКТУ как непротиворечащей требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 04.07.2012, отменить решение Роспатента от 29.03.2012, предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1037958 на территории Российской Федерации в отношении части товаров 09 и 14 классов МКТУ, всех товаров 18 и 25 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ.