

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 07.03.2014, поданное по поручению компании S.R.G. APPAREL PLC., Great Britain (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1110800, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1110800 знака «TOKYO LAUNDRY» произведена Международным Бюро ВОИС 09.02.2012 на имя заявителя – S.R.G. APPAREL PLC Unit 6 Village Business Park, George Street, Prestwich Manchester, M25 9AB (GB) в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Роспатентом 02.12.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1110800 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы входящий в состав знака по международной регистрации №1110800 словесный элемент «TOKYO» (Токио) является известным географическим наименованием (см. Новый англо-русский словарь, В.К., Мюллер, М.: «Русский язык», 2000, стр. 868).

В силу своей специфики (указание на местонахождение) географические обозначения не могут быть объектом исключительной охраны и должны беспрепятственно использоваться всеми жителями данных географических образований.

В данном случае заявитель находится в Великобритании, и для товаров, указанных в перечне заявки, обозначение «TOKYO» будет являться ложным указанием на местонахождение заявителя и место производства товаров.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 07.03.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «TOKYO LAUNDRY» является изобретенным самим заявителем единым и неделимым словосочетанием, объединенным общей семантикой, которое используется им и, соответственно, воспринимается потребителями именно в таком сочетании;

- обозначение может быть переведено на русский язык с английского языка как «токийская прачечная» или «токийская стирка», что, несомненно, носит фантазийный характер по отношению к заявленному перечню товаров (одежда, обувь, головные уборы) и не вызывает у потребителей никаких ассоциаций с каким-то конкретным местом, географическим объектом, поскольку является, по сути, в некоторой степени абсурдным названием для одежды, обуви и головных уборов, что, впрочем, не редкость для брэндов английского происхождения;

- обозначение «TOKYO LAUNDRY» обладает различительной способностью как таковое и воспринимается потребителями как фантазийное, а не как характеризующее место производства товаров и нахождения заявителя;

- знак «TOKYO LAUNDRY» приобрел дополнительную различительную способность в процессе его использования на территории Российской Федерации до даты подачи заявки;

- компания S.R.G. APPAREL PLC, основанная в 1999 году, является английским модным домом, специализирующимся, в основном, на производстве и продаже мужской одежды, среди наиболее популярных брэндов, принадлежащих

компании S.R.G. APPAREL PLC, фигурируют DISSIDENT, TOKYO LAUNDRY, SAINT & SINNER, CUTTING EDGE;

- на странице официального сайта компании S.R.G. APPAREL PLC www.srg-plc.com, посвященной брэнду «TOKYO LAUNDRY», можно узнать концепцию данного брэнда: «Японское искусство шрифтового оформления встречается с американским университетом...»;

- брэнду «TOKYO LAUNDRY» также посвящен собственный сайт в сети Интернет www.tokyolaundry.com, который работает не только как информационный сайт, но и как сайт, на котором можно заказать и купить понравившуюся одежду, обувь, головные уборы, аксессуары, причем сделать это может любой пользователь Интернет, в том числе и из России;

- информация о брэнде «TOKYO LAUNDRY» также представлена на различных сайтах в сети Интернет, которые можно найти с помощью популярных среди россиян и жителей стран СНГ Интернет-поисковиков, таких как Rambler, Yahoo, Yandex, Google, Nigma и других;

- у компании S.R.G. APPAREL PLC также есть собственные страницы во всемирных социальных сетях Facebook, Twitter (число читателей станицы в Facebook составляет на сегодняшний день 6,178 человек, Twitter - 2,028 человек);

- наличие групп-поклонников продукции нашего доверителя, а также персональных страниц именно в этих самых популярных и масштабных социальных сетях доказывает и подтверждает факт известности компании и популярности ее продукции на российском рынке;

- большинство из найденных в связи с обозначением «TOKYO LAUNDRY» русскоязычных сайтов в сети Интернет являются Интернет-магазинами, в которых представлены товары, маркированные данным обозначением, что подтверждает присутствие заявленного обозначения на российском рынке и знание его российскими потребителями, в том числе как товарного знака нашего доверителя;

- обозначение «TOKYO LAUNDRY» не является ложным по отношению к производителю товаров и месту их производства;

- будучи крупным европейским производителем и поставщиком одежды, обуви, головных уборов, различных аксессуаров, наш доверитель размещает заказы на производство данной продукции на различных фабриках, находящихся в различных странах мира на различных континентах (по сложившейся за последние годы мировой тенденции), в связи с чем потребители уже давно не соотносят название товарных знаков, которыми маркируются товары, с их реальным географическим и/или национальным происхождением, поэтому фактической обоснованности ассоциации между товарами, производимыми заявителем из Великобритании и маркированными товарным знаком «TOKYO LAUNDRY», и городом Токио в Японии, нет;

- как известно, на территории Российской Федерации существует целый ряд регистраций на товарные знаки, имеющих в своем составе или состоящих только из географических обозначений, например, такие как «АРАПАТ» (свидетельства № 193147 и № 189252), «БАЙКАЛ» (свидетельства № 135467 и № 135466, «АРАЛ» (свидетельство № 235395); «Балхаш» (свидетельство № 208915), «ОНЕГА» (свидетельства № 157422, № 229254, № 193241, № 193240, № 207411) и др.;

- обозначение «TOKYO LAUNDRY» зарегистрировано в качестве товарного знака в ряде стран: в Великобритании (номер национальной регистрации 2500019 от 13 октября 2008 года); в странах Европейского Союза (28 стран); а также в Австралии, Гонконге, Японии, Новой Зеландии, Турции, Польше, США.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1110800 на территории Российской Федерации без дискламации словесного элемента «TOKYO» в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- сведения из толкового словаря русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой;
- распечатки из сети Интернет, касающиеся обозначения «TOKYO LAUNDRY»;
- распечатки публикаций российских регистраций на подобные знаки;

- копии свидетельств на товарный знак «TOKYO LAUNDRY», получивший правовую охрану в других странах;

- сведения из словарно-справочных источников об устойчивых словосочетаниях со словом «TOKYO».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (09.02.2012) международной регистрации №1110800 правовая база для оценки охраноспособности знака «TOKYO LAUNDRY» включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов 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 неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

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

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, 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.

Знак «TOKYO LAUNDRY» по международной регистрации №1110800 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «vetements, chaussures, chapellerie» (одежда, обувь, головные уборы).

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав словесный элемент «TOKYO», представляющий собой географическое наименование (Токио – столица Японии, см. Географические названия мира: Топонимический словарь. М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001, <http://dic.academic.ru>), а также слово «LAUNDRY», в переводе с английского языка означающее «прачечная; стирка; белье для стирки» (см. Англо-русский словарь общей лексики «Lingvo Universal», <http://slovari.yandex.ru>).

Коллегия палаты по патентным спорам приняла к сведению представленную заявителем информацию о том, что слово «TOKYO» в сочетании с другими словами может являться идиоматическим выражением (например, «TOKYO TORTOISE» - черепаховый (контрастное сочетание янтарно-желтого и черного); «TOKYO TROTS» - расстройство желудка), однако в отношении заявленного обозначения таких сведений не представлено.

В этой связи с учетом смыслового значения слов, входящих в состав знака «TOKYO LAUNDRY» по международной регистрации №1110800, оно может быть переведено на русский язык как «Токийская прачечная / стирка» или «Токийское белье для стирки».

При этом словесный элемент «TOKYO» представляет собой название столицы государства Япония и в упомянутом значении хорошо известно российскому потребителю.

Исходя из указанного выше смыслового значения, элемент «TOKYO» заявленного обозначения способен вызвать у потребителя представление о том, что товар, маркированный заявленным обозначением, происходит из упомянутого географического объекта, что не соответствует действительности, поскольку

заявителем является английская компания. Какой либо информации об обоснованности использования данного словесного элемента в составе знака заявителем не представлено. Иными словами, заявленное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «TOKYO», способно породить обманчивое ассоциативное представление о месте нахождения изготовителя товаров и их происхождении.

В отношении доводов заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности в отношении заявителя необходимо отметить следующее.

Представленные распечатки сведений с иностранных Интернет-сайтов (сайт www.srg-plc.com и www.tokyolaundry.com, а также из социальных сетей Twitter, Facebook), содержащие фотографии одежды с маркировкой «TOKYO LAUNDRY», не свидетельствуют ни об известности этого обозначения российскому потребителю, ни об ассоциировании этого обозначения в сознании российского потребителя с английской компанией S.R.G. APPAREL PLC. Кроме того, одежда, представленная на указанных сайтах, помимо обозначения «TOKYO LAUNDRY» (при этом данные словесные элементы расположены друг под другом и выполнены разным шрифтом) также содержит иероглифы, что вызывает дополнительное ассоциирование с Японией.

Распечатки с русскоязычных Интернет-магазинов также не позволяют сделать вывод о том, что обозначение «TOKYO LAUNDRY» воспринимается в качестве средства индивидуализации одежды компании S.R.G. APPAREL PLC, поскольку в качестве производителя указано иное лицо – компания RIVER ISLAND (см. сайты <http://fondes.ru>).

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о восприятии потребителем знака по международной регистрации №1110800 в качестве фантазийного обозначения, принадлежащего заявителю, не вызывающего не соответствующие действительности представления о происхождении товара и его изготовителя. В этой связи вывод экспертизы о

несоответствии знака по международной регистрации №1110800 требованиям, установленным пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Что касается доводов заявителя о том, что получение знаком по международной регистрации №1110800 правовой охраны в ряде стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности свидетельствует о его охраноспособности, то они представляются неубедительными, поскольку регистрация обозначения проводится в каждой стране в соответствии с ее национальным законодательством, исходя из всех обстоятельств дела. Кроме того, необходимо отметить, что знаку по международной регистрации №1110800 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Грузии, Украины как способного ввести потребителя в заблуждение.

Приведенные в возражении примеры регистраций товарных знаков также не являются основанием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1110800, поскольку экспертиза по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 07.03.2014, оставить в силе решение Роспатента от 02.12.2013.