

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 11.09.2015, поданное Бразер Индастриз Лтд., Япония (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013726025, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013726025, поданной 30.07.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.

Заявленное обозначение **DCP** представляет собой сочетание трех последовательно расположенных латинских букв «D», «C», «P», выполненных стандартным шрифтом.

Роспатентом 11.06.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013726025. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание букв, не имеющих характерного графического исполнения и словесного характера.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.09.2015 поступило возражение и дополнение к нему, представленное на заседании коллегии, состоявшемся 21.01.2016, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень заявленных товаров, правовая охрана товарного знака по заявке №2013726025 испрашивается для следующих товаров 09 класса МКТУ «принтеры; сканеры [оборудование для обработки информации]; устройства multifunctionальные для использования для копирования, печатания, сканирования и/или передачи документов и изображений»;

- в отношении уточненного перечня товаров заявленное обозначение приобрело различительную способность вследствие его широкого и активного использования до даты подачи заявки;

- Бразер Индастриз Лтд. (Япония) является одним из крупнейших в мире производителей принтеров, multifunctionальных печатных устройств и иных видов техники. Компания была основана в 1908 году. В 1971 году было запущено производство матричных принтеров. Позднее было налажено производство портативных электронных принтеров на батарейках. В настоящее время печатающие устройства, а именно принтеры и multifunctionальные устройства для дома и офиса, принтеры для печати наклеек, мобильные принтеры и сканеры являются основным направлением деятельности заявителя. Подразделения заявителя расположены в 44 странах мира, включая Российскую Федерацию. В 2003 году было открыто представительство заявителя в России;

- заявленное обозначение используется только заявителем для индивидуализации своих товаров и не используется иными производителями;

- заявитель считает, что ввоз товаров на территорию Российской Федерации в значительных объемах, предложение к продаже и продажа товаров, маркированных заявленным обозначением, в полной мере подтверждает высокий уровень спроса на товар среди российских потребителей.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013726025 в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ (указанного выше).

В подтверждение изложенных доводов заявителем к возражению и на заседании коллегии, состоявшемся 21.01.2016, были представлены следующие документы:

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о компании-заявителе и выпускаемой продукции – [1];
- отчет о реализации товаров («мультифункциональные устройства») под обозначением «DCP» компанией Бразер Индастриз Лтд. за 2009-2015 гг. – [2];
- информационное письмо ООО «Бразер» – [3];
- информационное письмо ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» - [4];
- копии Договоров поставки за 2009 - 2013 гг. – [5];
- товарные накладные за 2010 - 2013 гг. – [6];
- товарные накладные за 2014 - 2015 гг. – [7];
- печатная продукция («Справочники по офисной технике Brother» 2007 г., 2010-2012 гг, январь 2013 г.; брошюра «Монохромные лазерные принтеры и МФУ» - 2011г.) – [8];
- печатная продукция («Справочники по офисной технике Brother» декабрь 2013 г., 2014, 2015 гг.) – [9].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.07.2013) подачи заявки №2013726025 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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

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

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения,

представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетание букв, не имеющее словесного характера.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и т.д.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Заявленное обозначение **DCP** представляет собой сочетание трех последовательно расположенных латинских букв «D», «C», «P», выполненных стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ «принтеры; сканеры [оборудование для обработки информации]; устройства multifunctional для использования для копирования, печатания, сканирования и/или передачи документов и изображений».

Рассматриваемое обозначение **DCP** является неохраноспособным, поскольку представляет собой сочетание согласных букв, не имеющих словесного характера и оригинального графического исполнения, в связи с чем не обладает различительной способностью и, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, законодательством предусмотрено предоставление правовой охраны обозначению при условии, если представленные заявителем материалы подтверждают факт приобретения этим обозначением различительной способности в результате его использования.

Коллегией были проанализированы документы [1-9], представленные заявителем с материалами возражения, и материалы, представленные 30.03.2015 (на этапе экспертизы), а именно:

- копии Договоров поставки – [10];
- копии таможенных деклараций – [11];
- копии инвойсов – [12];

- сведения рекламного Агентства Khisam Communications – [13];
- фотографии торговых залов – [14]

в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его интенсивного использования.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно материалам [1, 13] Бразер Индастриз Лтд. - японская компания, основанная в 1908 году, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей лазерных, светодиодных, струйных принтеров, сканеров, многофункциональных устройств и др. техники. В настоящее время компания имеет 17 собственных заводов и 52 офиса продаж в 44 странах мира.

В 2003 году было открыто представительство заявителя в России [1, 8]. Согласно информации, предоставленной агентством Khisam Communications (оказывающей услуги для компаний в области PR) [13], по состоянию на 2013 год на территории Российской Федерации заявитель уже имел 9 дистрибьютеров, около 600 дилеров, более 150 сервисных центров.

Продукция заявителя под обозначением «DCP» представляет собой линейку печатной техники, а именно: принтеров, сканеров, многофункциональных устройств с функциями принтера, копира и сканера (далее – МФУ).

Согласно материалам [3, 5, 6, 11], начиная с 2009 года, данная продукция поставлялась для реализации различным организациям во многие города России, например: ООО «Формус» (Москва), ООО «Фактор спроса» (Москва), ООО «Супервэйв Групп» (Санкт-Петербург), ООО «Медиа-Маркет-Сатурн» (г.Воронеж), ООО «Телепорт» (г.Смоленск), ООО «Фортлэнд» (г.Нижний Новгород), ООО «Фирма «Тонер-плюс» (г.Красноярск), ООО «Аргумент» (г.Челябинск), ООО «СПАРК КОМПЬЮТЕРЗ» (г.Челябинск), ООО «Витра» (г.Ижевск) и др. Представленная информация свидетельствует о достаточно большой территории реализации товаров заявителя, маркированных «DCP».

В приложении [2] отражены объемы продаж продукции под обозначением «DCP» за 2009-2015гг. (с разбивкой по месяцам).

Представленные материалы [8] свидетельствуют о том, что товары заявителя, сопровождаемые заявленным обозначением, начиная с 2009 года, рекламировались

в печатных изданиях (Справочники по офисной технике Brother»; брошюра «Монохромные лазерные принтеры и МФУ»), а также в сети Интернет на различных сайтах [1], что свидетельствует об информированности потребителя о заявленном обозначении.

Коллегией также принято во внимание, что продукция заявителя предназначена как для дома, так и для различных компаний и офисов, что свидетельствуют о широкой области применения товаров, маркируемых обозначением «DCP», и приобретении узнаваемости и репутации среди широкого круга лиц.

С учетом изложенного, коллегия усматривает, что заявленное обозначение в результате длительного и активного использования заявителем до даты подачи заявки №2013726025 приобрело различительную способность в отношении товаров 09 класса МКТУ (уточненного перечня).

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.09.2015, отменить решение Роспатента от 11.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013726025.