

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, рассмотрела возражение от 19.12.2011, поданное Cotton on Clothing Pty Ltd, Австралия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 915523, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 915523 с датой территориального расширения на территорию Российской Федерации от 18.11.2009 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 915523 представляет собой словесное обозначение «COTTON ON», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 23.09.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «COTTON ON» по международной регистрации № 915523, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что данный знак характеризует товары 25 и услуги 35 классов МКТУ, указывая на их состав и назначение, поскольку начальное слово «COTTON», на котором акцентируется

внимание, в переводе с английского языка означает «хлопок, хлопчатобумажная ткань, одежда из хлопчатобумажной ткани».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.12.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.09.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) знак воспринимается визуально и фонетически как единая оригинальная композиция графических элементов и звукового ряда соответственно;
- 2) словосочетание «COTTON ON» является устойчивым выражением, в переводе с английского языка означающим «схватывать, усваивать, понять, понимать; сдружиться, понравиться; одобрять, санкционировать, утверждать, принимать, соглашаться, позволять»;
- 3) знак воспроизводит часть фирменного наименования заявителя, осуществляющего деятельность по производству и продаже одежды и аксессуаров посредством сети магазинов во многих странах мира и Интернет-магазина на его официальном сайте;
- 4) правовая охрана данному знаку была предоставлена во многих странах мира.

С учетом изложенных доводов заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «COTTON ON» по международной регистрации № 915523 в отношении всех товаров и услуг, указанных в международной регистрации.

К возражению были приложены следующие документы:

- сведения из Интернета о деятельности заявителя [1];
- сведения о товарных знаках заявителя, зарегистрированных в разных странах мира [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты территориального расширения международной регистрации знака на территорию Российской Федерации (18.11.2009) правовая база для оценки

его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указания материала или состава сырья.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил 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.

Знак по международной регистрации № 915523 представляет собой словосочетание «COTTON ON», выполненное в одну строку стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и означающее в целом в переводе с английского языка «сдружиться с кем-либо» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Англо-русский словарь Мюллера» – [«http://dic.academic.ru»](http://dic.academic.ru)).

Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Следует отметить, что начальное слово «COTTON», на котором прежде всего акцентируется внимание при восприятии указанного выше словосочетания, само по

себе в переводе с английского языка означает «хлопок; хлопчатник; хлопчатая бумага; бумажная ткань; одежда из бумажной ткани; хлопковый; хлопчатобумажный» (см. там же), и его семантика известна российским потребителям, даже не владеющим английским языком, по отношению к товарам 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головные уборы».

Ввиду данного обстоятельства коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что, несмотря на наличие иного смыслового значения у словосочетания «COTTON ON» в целом («сдружиться с кем-либо»), российскими потребителями данный знак по отношению к товарам 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головные уборы» будет восприниматься, исходя из значения слова «COTTON», как характеризующий эти товары, а именно, указывающий на материал или состав сырья (хлопок).

Представленные заявителем сведения из Интернета [1] содержат общую информацию о заявителе и каталог одежды, предлагаемой к продаже, которые не позволяют сделать вывод о наличии у знака приобретенной различительной способности в результате длительного и интенсивного его использования заявителем в отношении соответствующих товаров.

Наличие у заявителя исключительных прав на товарные знаки в других странах мира [2] не является основанием для предоставления правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения вывода экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации № 915523 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Вместе с тем, данный знак, ввиду его семантики, по отношению к услугам 35 класса МКТУ не имеет признаков описательности, так как является фантазийным, порождающим разнообразные дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания знака по международной регистрации № 915523 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 19.12.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.09.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 915523 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.