

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поданное 20.07.2017 компанией «Tissot SA», Швейцария (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1265738, при этом установлено следующее.

Знак «**PRC 200**» с конвенционным приоритетом от 25.02.2015 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 20.08.2015 за № 1265738 на имя заявителя. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 20.03.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1265738 для всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации № 1265738 не обладает различительной способностью, так как состоит из простых букв и цифр, не имеющих

словесного характера и особого графического оформления.

Экспертизой приведен подробный анализ с указанием свойств слова как единицы языка. Также, в заключении отмечено, что материалы заявителя носят скорее информативный характер и не подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности. По мнению экспертизы, индивидуализацию товаров обеспечивает элемент «Tissot», в сочетании с которым используется заявленное обозначение.

Кроме того, указано, что факт регистрации обозначения в других странах не является аргументом в пользу его регистрации в Российской Федерации, поскольку экспертиза осуществляется в соответствии с национальным законодательством.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.07.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- мнение о том, что заявленное обозначение состоит исключительно из отдельных букв и отдельных цифр ошибочно, поскольку обозначение «PRC 200» представляет собой их изобретенное сочетание, которое способно выполнять индивидуализирующую функцию, свойственную товарным знакам;

- ни один другой производитель однородных товаров не использует на рынке подобного сочетания для индивидуализации своей продукции, что говорит об оригинальности данного обозначения. Потребитель не будет при восприятии товарного знака заявителя разбивать его на отдельные части, он будет воспринимать его только как органически целостную конструкцию, используемую конкретным производителем;

- при этом индивидуализирующая способность данного элемента обозначения еще больше усиливается за счет того, что данное обозначение легко произносится с точки зрения русского языка и легко запоминается потребителями;

- сам по себе элемент PRC также является охраноспособным. Данный элемент имеет словесный характер, хотя с формальной точки зрения и не является словом, благодаря такому пространственному расположению звуков "P" (пи), "R" (ар) и C (си) (приведен подробный анализ фонетики указанного элемента);

- факт охраноспособности заявленного обозначения был признан в других странах, в которых заявитель имеет коммерческие интересы. В частности, Европейское Патентное ведомство не нашло никаких оснований для отказа в регистрации, заявленное обозначение уже зарегистрировано в качестве товарного знака в стране происхождения - Швейцарии;

- кроме того, заявленное обозначение представляет собой название одной из самых популярных коллекций часов, производителем которых является всемирно известная часовая фирма Tissot;

- компания Tissot была основана в 1853 году и за время своего существования превратилась из небольшой мастерской в одного из крупнейших часовых производителей в мире. Коллекция часов под названием "PRC 200" была впервые представлена заявителем в 2005 г. Данная коллекция хорошо известна российским потребителям по крайней мере с 2007 года. В 2012 году в России открылся первый монобрендовый флагманский магазин продукции Tissot, предлагающий к продаже, в том числе часы, сопровождаемые заявленным обозначением.

В подтверждение приведенных доводов к возражению приложены материалы (1), включающие распечатку публикаций из сети Интернет.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1265738 в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ.

От заявителя 12.10.2017 и 17.10.2017 поступили следующие материалы:

- копии грузовых таможенных деклараций (2);
- оригинал affidavita, июль 2017 (3);
- копии инвойсов (4);
- распечатки из сети Интернет (сайт <http://www.swatchgroup.com>) (5);
- копии материалов контракта купли-продажи от 24.10.2006 и дополнительных соглашений к нему (6);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СВОТЧ ГРУП (РУС)» (7);
- копии счетов-фактур и товарных накладных (8);

- копия дополнительного affidavita (9);
- копия сведений об объемах продаж (10);
- копия информационного письма (11).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (25.02.2015) знака по международной регистрации № 1265738 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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. Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил 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.

Положения, в частности, предусмотренные пункта 2.3.2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. 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 «**PRC 200**» по международной регистрации № 1265738 содержит буквосочетание «PRC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и число «200». Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ знака показал, что он состоит из букв и цифр «PRC 200», которые не имеют характерного графического исполнения, а их сочетание не имеет словесного характера, т.е. знак сам по себе не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров, как правомерно было отмечено в заключении экспертизы и подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы заявителя о том, что знак прочитывается как «пи-ар-си двести» и имеет словесный характер, носят субъективный характер и не могут быть признаны убедительными.

Законодательством предусмотрено предоставление правовой охраны обозначению, не обладающему различительной способностью, при условии предоставления материалов, свидетельствующих о приобретении данным обозначением различительной способности в результате его использования до даты приоритета.

Заявителем были представлены материалы (1-11) в качестве доказательства приобретения знаком «**PRC 200**» различительной способности в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Анализ представленных материалов (1-11) показал, что, действительно, товар (часы) ввозился на территорию Российской Федерации до даты приоритета знака по международной регистрации № 1265738 и заявитель длительное время осуществляет деятельность по производству и реализации часов.

Вместе с тем, коллегия отмечает следующее.

Согласно представленным документам, обозначение «PRC 200»



используется на циферблате часов – « ».

Очевидно, что рассматриваемое обозначение используется заявителем не самостоятельно, а в сочетании с иными индивидуализирующими элементами, размещенными на корпусе часов. При этом основную индивидуализирующую функцию выполняет элемент «TISSOT», выполненный более крупным шрифтом и



размещенный в центре циферблата – под числом 12 (

Коллегия отмечает, что такое размещение является традиционным для часов:



и т.д. Тогда как в нижней части циферблата производители, как правило, размещают информацию, характеризующую ту или иную модель часов (тип часов, страна происхождения,

водостойкость, подсветка и т.д.: например,



В рассматриваемом случае элемент «PRC 200» выполнен в нижней левой части часов, при этом в правой части таким же шрифтом выполнена надпись, представляющая собой характеристику водостойкости часов: 200m/660ft – допускает плавание в бассейне и ванной (



Следует также обратить внимание, что буквосочетание «PRC» используется в гражданском обороте в качестве обозначения страны – Китайской Народной Республики (Made in PRC, Made in People's Republic of China).

Вышеизложенное свидетельствует о том, что маловероятно, что потребитель будет воспринимать обозначение «**PRC 200**» в качестве индивидуализирующего элемента, а не какой-либо характеристики товара.

Таким образом, коллегия не усматривает, что знак по международной регистрации № 1265738 приобрел самостоятельную различительную способность в отношении заявителя до даты конвенционного приоритета для товаров 14 класса МКТУ.

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны знаку в других странах, в том числе в стране происхождения (Швейцарии), следует отметить, что регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства.

Резюмируя изложенное, коллегия усматривает, что знаку по международной регистрации № 1265738 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в силу противоречия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.07.2017, оставить в силе решение Роспатента от 20.03.2017.