

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 28.04.2016, поданное компанией «Grey Global Group Inc.», Соединенные Штаты Америки (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 №1204052, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 19.03.2014 была произведена МБ ВОИС за №1204052 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1204052 представляет собой обозначение «», содержащее словесные элементы, выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и цифровые элементы «1917».

Роспатентом 28.08.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1204052 в отношении заявленных услуг, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 3 (1) и 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав обозначения элемент «SINCE 1917» может быть включен в качестве неохраняемого элемента обозначения, поскольку воспринимается как год основания предприятия. При этом, вышеуказанные элементы способны ввести потребителя в заблуждение относительно времени создания фирмы, оказывающей услуги.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.04.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- компания «Grey Global Group Inc.» была создана в 1917 году, о чем свидетельствуют представленные заявителем распечатки статей из сети Интернет;

- заявитель согласен с исключением из правовой охраны элемента «SINCE 1917», как указывающего на год основания фирмы заявителя.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1204052 в отношении услуг 35 класса МКТУ с указанием элемента «SINCE 1917» в качестве неохраняемого.

К возражению приложены следующие статьи из сети Интернет:

- «10 самых креативных агентств в мире» (<http://say-hi.me/vdohnovenie/10-samyx-kreativnyx-agentstv-v-mire.html>) (1);

- «Петербургское рекламное агентство Litho Studio вошло в Grey Global Group» (<http://adlife.spb.ru/news/pl011.shtml>) (2);

- «Финны осели в Петербурге» (http://www.dp.ru/a/2005/01/31/Finni_oseli_v_Peterburge/) (3);

- «Рекламный рынок России: экспериментальное пространство» (http://www.superbrands-russia.ru/content/sbrand_12051.shtml) (4);

- «№ 24 ТОП-50 (Компания «Grey New York» (<http://tvoe-slovo.lutsk.ua/top-50/24-top-50-kompaniya-grey-new-york.html>) (5).

На заседании коллегии представителем заявителя было представлено письменное свидетельство исполнительного директора компании «Grey Global Group Inc.» (6).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (19.03.2014) знака по международной регистрации №1204052 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 1 (3) 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 вышеуказанным обозначения относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание 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; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которое могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в пункте 2.3.2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Знак по международной регистрации №1204052 представляет собой обозначение «», содержащее словесные элементы «GREY FAMOUSLY EFFECTIVE SINCE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и цифровые элементы «1917». Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации №1204052 показал, что он включает в свой состав элемент «SINCE 1917», который в переводе с английского языка на русский язык означает «с 1917 года», и, следовательно, указывает на дату создания фирмы-заявителя. Следует указать, что заявитель в возражении выразил согласие с включением в знак элемента «SINCE 1917» в качестве неохраняемого на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

При этом, представленные заявителем источники информации позволяют соотнести указанную выше дату с датой основания компании «Grey Global Group Inc.».

Так, согласно письменному свидетельству Джона А.Грудзины, являющегося исполнительным вице-президентом, начальником отдела кадров,

Администрации и главным юридическим советником компании «Grey Global Group Inc.» утверждается, что упомянутая компания является правопреемником компании «Грей Адвертайзинг Эйдженси», которая была основана Лоренсом Валенстайном в качестве рекламного агентства в Нью-Йорке в 1917 году (6).

Информация о создании компании-заявителя в 1917 году также фигурирует на представленных заявителем Интернет-сайтах (1-5).

С учетом изложенного, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1204052 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Таким образом, знаку по международной регистрации №1204052 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ с указанием элементов «SINCE 1917» в качестве неохраняемых.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.04.2016, отменить решение Роспатента от 28.08.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1204052 в отношении услуг 35 класса МКТУ с указанием элементов «SINCE 1917» в качестве неохраняемых.