

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 15.11.2013, поданное компанией «DR. RENFELD FASHION AG», Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 18.07.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 799730, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 28.02.2003 с конвенционным приоритетом от 13.09.2002 по международной регистрации № 799730 на имя «DR. RENFELD FASHION AG», Германия в отношении товаров 03, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В соответствии с последующими указаниями действие международной регистрации № 799730 распространено на Российскую Федерацию с 12.08.2011 (территориальное расширение).

Знак по международной регистрации № 799730 представляет собой словесное обозначение «BROADWAY», выполненное стилизованным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с наклоном в правую сторону.

Решение Роспатента от 18.07.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 799730 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 799730 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ;

- в связи с исключением из перечня знака [1] товаров 03 класса МКТУ экспертизой было снято противопоставление товарного знака по свидетельству № 209311;

- знак [1] представляет собой географическое наименование, а именно, название одной из центральной улиц Нью-Йорка (США), при этом также было установлено, что название улицы «BROADWAY» преимущественно встречается в городах США (<http://en.wikipedia.org>);

- заявленное географическое наименование может восприниматься потребителем как указание на место производства, сбыта товаров или на местонахождение изготовителя в отношении товаров, для которых испрашивается правовая охрана знака [1] на территории Российской Федерации;

- поскольку месторасположением заявителя является другая страна (Германия), обозначение «BROADWAY» является ложным, и будет вводить потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров, места сбыта и нахождения производителя.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 15.11.2013 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему:

- заявитель при создании знака [1] руководствовался его смысловым значением как слова «BROADWAY»;

- «Бродвей» (с англ. яз. – широкая дорога) – распространенное в США название улиц, свой «Бродвей» имеется во многих американских городах;

- при поиске обозначения «BROADWAY» на сайте (<http://en.wikipedia.org>) выявлена информация о том, что улица с таким названием существует в Лондоне, Сиднее и как минимум в 13 городах Северной Америки, а также районы, деревни и городки с таким названием встречаются не только в Северной Америке, но и в Канаде, Великобритании, Ирландии;

- обозначение «BROADWAY» является распространенным и общеупотребительным не только в США, но и за его пределами;

- знак [1] используется заявителем в том виде, как он представлен на регистрацию;

- история развития компании заявителя началась в 1976 году, при этом в том же году было придумано им обозначение «BROADWAY»;

- концепция одежды, маркируемой обозначением «BROADWAY», следует современным модным тенденциям;

- заявитель имеет торговые представительства в 31 стране мира, что подтверждает длительность использования знака [1] и отличную репутацию;

- заявитель ежегодно выпускает по шесть коллекций мужской и женской одежды различного имиджа (casual-стиль, street-casual, стильные аксессуары и т.д.) и основными покупателями продукции, маркируемой знаком [1], является молодежь от 17 до 30 лет;

- название знака [1] напрямую связано с историей Нью-Йорка, его особенностями и образом жизни, при этом удачно обыгрывается философия бренда, выраженная в девизе: «Life is a BROADWAY - мода здесь и сейчас»;

- знаку [1] предоставлена правовая охрана в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ в 33 странах мира, при этом во многих из них английский язык является государственным;

- потребители не воспринимают как товары из США одежду и аксессуары, маркируемые знаком [1], в силу многозначности данной лексемы и репутации, завоеванной данной маркой в разных странах мира;

- в Российской Федерации товары, маркируемые знаком [1], реализуются с 2002 года, и одним из представителей компании-заявителя является компания «BESTSELLER'S»;

- магазины одежды и аксессуаров, маркируемых знаком [1], открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Челябинске, Мурманске, Барнауле и т.д.;

- с 2010 года российские потребители хорошо знакомы с брендом «BROADWAY», приобретают одежду этой марки и оставляют положительные отзывы в сети Интернет;

- товары 18, 25 классов МКТУ, маркируемые знаком [1], воспринимаются российским потребителем как «одежда из Германии», а не одежда/аксессуары, изготовленные на улице «Бродвей» в Нью-Йорке;

- на территории Российской Федерации объемы продаж продукции, маркируемой знаком [1], за 2010 год составили 1416644,53 евро, в период с 01.01.2011 по 15.08.2011 – 1482751,33 евро;

- знак [1] выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака и в настоящее время не может рассматриваться как единственно возможный географический объект и применяется в отношении заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ, реализуемых заявителем на территории Российской Федерации до даты подачи заявки в этой стране.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] по международной регистрации № 799730 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки со страниц сайта (<http://en.wikipedia.org>) – на 4 л. (1);
- распечатки страниц поисковой системы Google – на 3 л. (2);
- страницы сайтов www.archive.nochpokupok.ru, www.kupivip.ru, www.obuv-odejda.ru – на 5 л. (3);
- распечатки страниц электронного словаря ABBY Lingvo – на 1 л. (4);
- страницы с сайтов www.broadway-fashion.com, www.fashioner.ru, www.profashion.ru, www.musthave.ru – на 11 л. (5);
- сведения о предоставлении правовой охраны знаку [1] в странах Евросоюза, Китае, Польше, Словении, Норвегии, Чехии – на 11 л. (6);

- страницы с сайтов www.raf.ru, www.b-sellers.ru, www.beboss.ru, www.uumoda.ru, www.vkypse.ru, www.be-in.ru и другие – на 28 л. (7);

- показатели объемов продаж – на 1 л. (8).

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 15.11.2013, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.08.2011) территориального расширения знака по международной регистрации № 799730 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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 № 799730 [1] представляет собой словесное обозначение «BROADWAY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стилизованным шрифтом с наклоном в правую сторону. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решение Роспатента от 18.07.2013 мотивировано несоответствием знака [1] положениям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса. В заключении по результатам экспертизы приведены сведения о том, что знак [1] является

географическим наименованием (название одной из центральных улиц в Нью-Йорке). Поскольку месторасположением заявителя является другая страна (а именно, Германия), знак [1] будет вводить потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров, места сбыта товара и нахождения производителя.

При рассмотрении возражения от 15.11.2013 коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание следующие обстоятельства.

Документы (1,2,4) свидетельствуют о том, что обозначение «BROADWAY» (Бродвей) в переводе с английского языка означает «широкая дорога» и является не только распространенным названием улицы/улиц в Нью-Йорке и в США, но и также представляет собой одноименное название улиц в Великобритании и Австралии. Указанное обстоятельство обуславливает отсутствие у потребителя четких представлений о соотнесении знака [1] с каким-либо одним определенным географическим объектом.

Кроме того, документы (3,5,7) свидетельствуют о том, что знак [1] был создан заявителем в 80-х годах 20 века с целью маркировки одежды (например, в стиле casual) и аксессуаров с тематической направленностью «Нью-Йорк», «Америка». Более 20 лет основными потребителями указанных товаров является молодежь от 17 до 30 лет, при этом товары продаются более чем в 30 странах мира, в том числе в фирменных магазинах. Материалы (7) также отражают использование знака [1] в характерной графической проработке: стилизованный шрифт и наклон в правую сторону. Также согласно документам (7,8) на рынке России одежда и сопутствующие аксессуары, маркируемые знаком [1], присутствуют с 2009 года и известны российскому потребителю в качестве товаров заявителя. На территории Российской Федерации объемы продаж продукции, маркируемой знаком [1], за 2010 год составили 1416644,53 евро, в период с 01.01.2011 по 15.08.2011 – 1482751,33 евро.

Изложенное свидетельствует о приобретении знаком [1] дополнительной различительной способности и выполнении им индивидуализирующей функции в отношении заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ.

Документы (6) представляют собой данные о предоставлении правовой охраны знаку (1) в разных странах мира, что свидетельствует о добросовестности заявителя и его намерении закрепить за собой право на знак [1] с целью маркировки товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам есть основания полагать, что предоставление правовой охраны знаку [1] на имя заявителя не приведет к возможности возникновения в сознании потребителя неправильного представления относительно происхождения товаров 18 и 25 классов МКТУ, месте их сбыта или нахождения производителя.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о том, что знак [1] в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ подпадает под действие требований, регламентированных пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, является ошибочным.

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

удовлетворить возражение от 15.11.2013, отменить решение Роспатента от 18.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 799730 в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ.