

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.08.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.04.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012724924 (далее решение – Роспатента), поданное компанией ХОЛЬЦЕР И СИА., С.А. ДЕ К.В., Мехико, Мексика (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012724924 с приоритетом от 13.07.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 14 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ANN TAYLOR», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 29.04.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012724924 для всех заявленных товаров 09, 14 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Закключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит торговую марку «ANN TAYLOR», которая считается классикой американской деловой женской моды.

Кроме того, по заявке №2012724924 поступило обращение от компании Эннко Инк., которая известна в США, России и Европе как производитель одежды и аксессуаров с маркировкой товарным знаком «ANN TAYLOR».

В возражении от 08.08.2014 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертиза утверждает, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Однако доказательств несоответствия этому критерию экспертиза не приводит. Приводимые экспертизой сведения о некоей фирме «Ann Taylor», занимающейся производством одежды в США, не имеют отношения к определению охраноспособности заявленного знака;

- сеть Интернет как таковая не является «инструментом проведения экспертизы». Словари и справочники также не являются «инструментом проведения экспертизы», это лишь источники информации, применяемые при экспертизе. Сеть Интернет является универсальной информационной средой, обеспечивающий доступ к самым разным источникам информации, в том числе словарям, справочникам, указателям, различным базам данных, находящимся на серверах в машиночитаемой форме, но также и к персональным страницам, рекламе, объявлениям, всевозможным обсуждениям и форумам и прочее. Интернет лишь средство доступа к источникам информации, но они должны быть достоверны;

- заявленное обозначение не относится к способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. Данное обозначение не несет в себе неверной информации об изготовителе товара, не содержит вообще никаких неверных сведений и, поэтому, оно не подпадает под положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- в соответствии с пунктом 3 (1) Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 г. N 39, обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации. Если эти сведения или вызываемые ассоциации не соответствуют действительности, то обозначение может быть признано вводящим в заблуждение. Однако, ни заявленный знак в целом, ни его элементы не содержат прямо указывающих сведений и не вызывают ассоциаций, которые не соответствуют действительности;

- никаких других оснований для отнесения заявленных обозначений к вводящим потребителя в заблуждение закон не предусматривает. Деятельность какой-то фирмы, которая продает неоднородные товары в совсем другой стране, не имеет никакого отношения к определению соответствия заявленного обозначения критерию введения потребителя в заблуждение в России;

- право на товарный знак строго территориально, оно распространяется на территорию страны, в которой предлагается зарегистрировать знак, в данном случае- Россию. Поэтому в разных странах могут быть зарегистрированы сходные товарные знаки на имя разных лиц, даже в отношении однородных товаров, так нередко и бывает. Коммерческая деятельность каких-то фирм в других странах не имеет никакого отношения к охране прав на товарный знак на территории России;

- в оспариваемом решении указано, что «по данной заявке поступило обращение от компании Эннко Инк., которая известна в США, России и Европе как производитель одежды и аксессуаров с маркировкой товарным знаком «ANN TAYLOR»». Заявитель специально утверждает, что такое обращение не может служить основанием для отказного решения, да оно и противоречит другому утверждению из того же решения, в котором говорится об американской компании «Ann Taylor», кроме того сведений об известности этой фирмы в России также никаких нет;

- заявитель считает, что фирмы, на которые ссылается экспертиза, в России неизвестны, нет никаких данных, подтверждающих обратное, даже если бы эти фирмы были известны как производители одежды, это не имеет отношения к охраноспособности знака, заявленного для других товаров.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012724924 в отношении всех заявленных товаров 09, 14 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (13.07.2012) заявки №2012724924 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 подпункту 1 пункта 3 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ANN TAYLOR», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 и 14 классов МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 09 и 14 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Решение Роспатента базируется на сведениях из сети Интернет, а также обращении от компании Эннко Инк., которая известна в США, России и Европе как производитель одежды и аксессуаров с маркировкой товарным знаком «ANN TAYLOR».

Как было указано в оспариваемом решении Роспатента, заявленное обозначение «ANN TAYLOR» воспроизводит обозначение «ANN TAYLOR», используемое американской компанией для маркировки одежды, обуви, аксессуаров.

Американская компания «Ann Taylor» образовалась в 1954 году. Ее основатель, Роберт Либескинд, был сыном известного портного. Он задался целью создать одежду, способную сделать каждую женщину прекрасной и неотразимой, и весьма преуспел в этом благородном деле. С самого основания бренда и по сей день он считается образцом изысканности, женственности, современности и хорошего вкуса. В Америке открыто уже несколько сотен розничных фирменных магазинов. Уникальный стиль «Ann Taylor» высоко оценили не только в США, но и в других странах — с появлением интернет-ресурса anntaylor.com заказы стали поступать со всего мира. Компания предлагает luxury-модели, гармонично сочетающие в себе классические традиции с новомодными течениями.

Бренды компании доступны в более чем 100 странах по всему миру на сайте anntaylor.com и LOFT.com.

Официальный интернет-магазин этой компании предлагает широкий спектр товаров — от курток и платьев, топов и блузок, до свадебной одежды и повседневных женских аксессуаров.

Также коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в материалах заявки №2012724924 содержится информация, которая согласуется со сведениями

из сети Интернет, где говорится о том, что товарный знак «ANN TAYLOR» первоначально использовался Ричардом Либескиндом в качестве названия модели одного из самых популярных платьев, продававшихся в розничном магазине его отца. Г-н Либескинд считал, что это наименование идеально подходило для его бизнеса, поскольку «Апп» было самым популярным именем на его родине в Новой Англии, а «Taylor» - созвучно с английским словом «tailor» (портной), ассоциируясь с индивидуальным пошивом женской одежды по меркам.

По мере того как магазины «ANN TAYLOR» становились все популярнее, стоимость товарного знака «ANN TAYLOR» также стабильно росла, а к 1991 году в Соединенных Штатах было уже 58 торговых точек и 176 магазинов под брендом «ANN TAYLOR». В 1994 году бренд «ANN TAYLOR» увеличил свой ассортимент, добавив линию духов, обуви и аксессуаров, а также дополнительные категории одежды для привлечения большей доли бюджета своих клиентов, предназначенного для расходов на одежду.

В 2000 году компания «ANN TAYLOR» запустила интернет-магазин www.anntaylor.com, который был создан для того чтобы сделать товары «ANN TAYLOR» доступными для прямой розничной продажи клиентам через Интернет. Домен www.anntaylor.com зарегистрирован 03.11.1994г. Сайт «ANN TAYLOR» быстро превратился в ведущую торговую платформу одежды и аксессуаров «ANN TAYLOR». Сайт настолько популярен, что в декабре 2011 года не мог нормально функционировать из-за перегрузки запросами покупателей.

06 февраля 2013 года «ANN TAYLOR» сделала международную доставку доступной на своем сайте, и с этого дня одежда и аксессуары «ANN TAYLOR», продающиеся на сайте www.anntaylor.com, доставляются покупателям напрямую в более 100 стран мира, в том числе в Россию.

В целях обеспечения охраны товарного знака «ANN TAYLOR» по всему миру получено около 500 регистраций и подано более 400 заявок в около 90 стран, в том числе в Европе. На 20 октября 2014 года Эннко, Инк. является правообладателем более 225 международных регистраций и заявок на

регистрацию товарных знаков «ANN TAYLOR» и знаков с основным элементом «ANN TAYLOR» для солнечных очков, ювелирных изделий, часов и связанных с ними товаров классов 9 и/или 14. С годами компания расширила ассортимент предлагаемой к продаже продукции, включив в него, помимо прочего, обувь, женские костюмы, предметы женской одежды, которые можно носить в разных комбинациях, рубашки, брюки, платья, шорты, свитера, блузы, кофты, куртки, шарфы, шапки, чулочные изделия, ювелирные изделия, солнечные очки, духи и часы под товарным знаком «ANN TAYLOR».

Таким образом, обозначение «ANN TAYLOR» стало использоваться для маркировки одежды и аксессуаров гораздо ранее даты подачи заявки №2011716551 на регистрацию товарного знака.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

В рассматриваемом случае, прежде всего, необходимо учитывать, что одежда и аксессуары «ANN TAYLOR» в силу известности бренда, их качественных характеристик и определенной стоимости может восприниматься потребителями как вещи, подчеркивающие определенный уровень материальной, финансовой состоятельности их владельца.

Таким образом, наличие вещей с товарным знаком «ANN TAYLOR» является элементом общего представления об их владельце, включающего, в том числе и качество одежды, обуви, головных уборов, аксессуаров и т.п.

Соответственно, круг потребителей, например, таких товаров как часов, очков, ювелирных изделий с товарным знаком «ANN TAYLOR», так и

качественной одежды «ANN TAYLOR» может совпадать в значительном сегменте финансово состоявшихся потребителей.

При этом следует отметить, что речь идет не только о потребителях, которые уже имеют необходимые финансовые возможности, но и о потенциальных потребителях, стремящихся к формированию соответствующего образа.

В силу этого, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, в настоящем случае существует большая вероятность, что потребитель будет воспринимать товары, маркированные заявленным обозначением и обозначением «ANN TAYLOR», используемым американской компанией, как товары одного и того же производителя или связанные друг с другом.

В силу изложенного, заявленное обозначение, полностью воспроизводящее товарный знак американской компании, в отношении заявленных товаров 09 и 14 классов МКТУ будет ассоциироваться с указанной компанией. В связи с этим регистрация товарного знака по заявке №2012724924 на имя заявителя способна ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

Довод заявителя о том, что сведения из Интернет - ресурсов нельзя отнести к достоверным, а, кроме того, данные сведения не могут являться основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения, является неубедительным, поскольку заявителем не было представлено каких-либо мотивированных аргументов или доказательств того, что использование данных сведений противоречит законодательству.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.08.2014, оставить в силе решение Роспатента от 29.04.2014.