

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, поступившее 15.05.2018. Данное возражение подано компанией «FALKE KGaA», Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1330954, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «FALKE ATHLEISURE» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 30.08.2016 с датой конвенционного приоритета от 24.05.2016 за №1330954 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 10 и 25 классов МКТУ на имя «FALKE KGaA», Германия (далее – заявитель).

Роспатентом 16.01.2018 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1330954 в отношении всех товаров 10 и 25 классов МКТУ с исключением словесного элемента «ATHLEISURE» из самостоятельной правовой охраны.

В предварительном решении от 05.10.2017 было указано, что словесный элемент «ATHLEISURE» является неохраняемым элементом данного знака на основании положений подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение

Роспатента).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.05.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1330954 надлежащим образом зарегистрирован в стране происхождения — Германия (регистрация в Германии №30 2016 015 057 с приоритетом от 24.05.2016), следовательно согласно разделу А статьи 6 *quinquies* Парижской конвенции по охране промышленной собственности, каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть. Согласно разделу В указанной статьи, товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены или признаны недействительными лишь в следующих случаях ... 2. Если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;

- международной регистрации №1330954 "FALKE ATHLEISURE" была предоставлена правовая охрана в полном объеме в отношении заявленных товаров 10 и 25 классов МКТУ Ведомством по интеллектуальной собственности ЕС (28 стран), Патентными ведомствами Японии, Кореи, Швейцарии. При этом вышеуказанными Патентными ведомствами проводится экспертиза по абсолютным основаниям для отказа в регистрации. Таким образом, правовая охрана вышеуказанному обозначению предоставлена на территории 31 государства, где английский язык распространен в гораздо большей степени, чем в РФ, при этом словесный элемент "ATHLEISURE" не был исключен вышеуказанными Ведомствами из правовой охраны, а предварительные решения об отказе в предоставлении правовой охраны международному товарному знаку № 1330954

были вынесены Патентными ведомствами Японии и Кореи в связи с необходимостью уточнения перечня заявленных товаров;

- словесный элемент "ATHLEISURE" не имеет известных смысловых значений в переводе с иностранных языков и не включен в какую-либо справочную литературу. Указанное свидетельствует об искусственном образовании словесного элемента "ATHLEISURE" и невозможности его использования для описания характеристик и/или свойств каких-либо товаров;

- очевидно, что потребителю смысл слова "ATHLEISURE" не может быть понятен без дополнительных рассуждений и домысливания. Таким образом, обозначение "ATHLEISURE" не может быть признано описательным в отношении каких-либо товаров и ему может быть предоставлена охрана;

- не существует документального подтверждения, что обозначение "ATHLEISURE" используется в области деятельности заявителя (производство одежды и одежды медицинского назначения) для обозначения каких-либо свойств товаров. Точно также не существует документально подтвержденных сведений, что это обозначение должно оставаться свободным для использования всеми производителями одежды.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1330954 в отношении всех заявленных товаров 10 и 25 классов МКТУ с включением словесного элемента "ATHLEISURE" в качестве охраняемого элемента знака.

К возражению приложены следующие материалы:

1. распечатки из словарей на 3 л.;
2. распечатка знака по международной регистрации №1330654 на 3 л.;
3. распечатки делопроизводства по знаку по международной регистрации №1330954 в Японии и Корее на 14 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, необедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (24.05.2016) знака по международной регистрации правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. 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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности,

интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Знак по международной регистрации №1330954 «FALKE ATHLEISURE» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 10 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации. Заявителем выражено несогласие с исключением словесного элемента «ATHLEISURE» из самостоятельной правовой охраны.

Для того, чтобы понять соответствует ли обозначение требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать семантику знака по международной регистрации и те виды товаров, в отношении которых испрашивается предоставление ему правовой охраны на территории Российской Федерации.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.multitran.ru) показал, что словесный элемент «ATHLEISURE» переводится с английского языка как «повседневная одежда спортивного стиля», «одежда повседневного кроя для занятия спортом и повседневной носки». В Кембриджском словаре английского языка также приводится значение слова «athleisure» - *a style of clothing that is comfortable and suitable for doing sports, but also fashionable and attractive enough to wear for other activities* (стиль в одежде, которая удобна и подходит для занятий спортом, но также достаточно модная и привлекательная, чтобы носить в других условиях (см. <https://dictionary.cambridge.org/ru/>).

Кроме того, в многочисленных статьях из сети Интернет (например, <http://posta-magazine.ru/style/athleisure>, <https://style.rbc.ru/items/57b7185b9a794765ed4c509b>, <https://bazaar.ru/fashion/vybor/5-modnykh-obrazov-v-stile-athleisure/> и др.) содержится информация том, что «мода на

athleisure началась около 20 лет назад», «тенденция с непереводаемым названием athleisure, сложившимся из слияния двух слов athletic и leisure, наметилась в США еще пару десятков лет назад», «стиль athleisure уже не первый год явно прослеживается в коллекциях знаменитых брендов...». В данных статьях указывается также, что «главный стилевой прием athleisure – смешение одежды для спорта и casual», «athleisure» - это спортивная одежда, которую с одинаковым успехом можно надеть в тренажерный зал, офис или встречу с друзьями» и т.д.

Изложенная выше информация позволяет сделать вывод о том, что словесный элемент «athleisure» применяется по отношению к одежде, предназначенной для тренировок и других спортивных мероприятий, которая также может носиться и в других условиях, например, во время работы, в повседневной жизни. Причем данное понятие существует на протяжении длительного времени и было актуально на момент приоритета знака по международной регистрации №1330954.

Правовая охрана знаку по международной регистрации испрашивается в отношении товаров «support stockings, compression stockings, compressions tights (trousers), compression footless socks, medical shirts, medical stockings, medical tights, medical trousers» («лечебно-профилактические чулки; компрессионные чулки; компрессионные колготки (штаны); компрессионные гетры; медицинские шорты; медицинские чулки; медицинские колготки; медицинские штаны») 10 класса МКТУ, товаров «clothing, headgear, socks, stockings, tights, tops, underwear, sports bras, trousers, vests, jackets, gloves, skirts, skorts, bodies (clothing), belts, footless socks» («одежда; головные уборы; носки, чулки, колготки, топы, нижнее белье, спортивный топ, брюки, жилеты; перчатки, юбки, юбки-шорты, боди (одежда), ремни, носки, гетры») 25 класса МКТУ, то есть в отношении различных предметов одежды (в том числе медицинского назначения), головных уборов.

С учетом семантики обозначение «ATHLEISURE» характеризует товары 10 и 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление ему правовой охраны на территории Российской Федерации, путем указания на их назначение, свойства и качество. Таким образом, указанный словесный элемент относится к категории описательных элементов знака, в связи с чем является

неохраноспособным элементом знака. Вместе с тем, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса данный словесный элемент может быть включен в состав знака как неохраняемый элемент знака. В связи с изложенным, соответствующий вывод экспертизы, положенный в основу решения Роспатента от 16.01.2018, следует признать правомерным.

Заявителем приводится довод о том, что регистрации знака по международной регистрации №1330954 без исключения словесного элемента «ATHLEISURE» из охраны на территории других стран свидетельствуют о его охраноспособности в Российской Федерации. Вместе с тем, в соответствии со статьей 6 (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством. Таким образом, знак по международной регистрации №1330954 проверяется на соответствие условиям охраноспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, заявитель ссылается на статью 6 *quinquies* Парижской конвенции, согласно которой каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть. Однако, признание какого-либо элемента знака неохраняемым не влечет за собой его исключение из этого знака. Знаку может быть предоставлена правовая охрана в таком виде, как он зарегистрирован в стране происхождения, однако, присутствующему в его составе неохраноспособному элементу не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.05.2018, оставить в силе решение Роспатента от 16.01.2018.