

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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, рассмотрела возражение, поступившее 31.10.2018, поданное компанией «HBI Branded Apparel Enterprises, LLC», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1379413 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1379413, произведенной Международным Бюро ВОИС 12.10.2017 с конвенционным приоритетом от 01.05.2017 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1379413 представляет собой обозначение  красно-синего цвета, состоящее из двух параллельных полос.

Решение Роспатента от 23.10.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№ 1379413 было основано на предварительном отказе от 30.07.2018. При этом было установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1379413 не обладает различительной способностью, представляет собой простую геометрическую фигуру - прямоугольник, состоящий из двух параллельных полос, одна из которых – красная (верхняя), вторая – синяя (нижняя);
- представленные заявителем материалы не содержат наглядных примеров, где товар, производимый заявителем, маркировался бы знаком по международной регистрации № 1379413.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 31.10.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.10.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем приведены пояснения нормы пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в частности, какие обозначения относятся к обозначениям, не обладающим различительной способностью;
- действующее законодательство не содержит ограниченного, исчерпывающего перечня обозначений, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. То есть, согласно Кодексу, иной, чем словесный, изобразительный или объемный вид обозначения может быть зарегистрирован в качестве товарного знака, причем в любом цвете или цветовом сочетании. При этом возможность регистрации обозначения в качестве товарного знака обусловлена способностью заявленного обозначения выполнять основную функцию товарного знака: индивидуализировать товары, отличать их от однородных товаров других лиц;
- согласно описанию, приведенному в материалах заявки, знак состоит из двух параллельных полос, одна полоса - красная, а другая полоса - синяя. Синяя полоса больше красной полосы в соотношении 3,5 к одному;
- знак по международной регистрации № 1379413 не подпадает ни под одну из категорий, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, а сочетание полос разных цветов образует комбинацию, обладающую различительной способностью;
- выделение товаров среди подобных товаров конкурирующих предприятий может происходить за счёт единообразного цветового оформления товаров или, в случае

одежды, обуви, сумок и других товаров фэшн-индустрии, цвет используется фрагментарно, сам по себе или в сочетании с другими товарными знаками производителя;

- использование цвета как средства индивидуализации позволяет индивидуализировать товар на расстоянии, а также создавать условия для потребителей, при которых они смогут легко отличить товары одного производителя от товаров иного производителя;

- в качестве примеров зарегистрированных цветовых товарных знаков можно

привести следующие регистрации:



(свидетельство

№ 450248, приоритет от 17.12.2010);



(свидетельство № 556088,

приоритет от 27.02.2012);



(свидетельство № 560598, приоритет от

25.12.2013);



(свидетельство № 561631, приоритет от 29.10.2012) и

другие;

- в фэшн-индустрии использование в качестве индивидуализации разноцветных полосок, лент, клеток и т.д. является принятым средством индивидуализации своих

товаров, например: знак



по международной

регистрации № 1057148 на имя компании «Гуччо Гуччи», в том числе для товаров



18 и 25 классов МКТУ; знак

по международной регистрации № 732879 на

имя компании «Бёрберри», в том числе для товаров 18, 25 классов МКТУ и т.д. Знак

по международной регистрации № 1379413 является не менее охраноспособным, чем указанные выше знаки;

- заявленное обозначение уже получило правовую охрану во многих странах мира, например: в Монголии, Казахстане, Индии (в соответствии с международной регистрацией № 1379413), в стране происхождения – США (обозначение успешно прошло экспертизу по абсолютным основаниям), знак зарегистрирован в Саудовской Аравии, Перу, Японии, Чили, Тайване и т.д.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1379413 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены копии регистраций и публикаций с переводом-аннотацией на русский язык - [1].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 31.10.2018, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (01.05.2017) международной регистрации № 1379413 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35. Правил).

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как

обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Знак по международной регистрации № 1379413 (конвенционный приоритет от 01.05.2017) состоит из нескольких цветов, выполнен в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, разделенного на две разновеликие части красного и синего цвета. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

Анализ соответствия знака по международной регистрации № 1379413 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знак по международной регистрации № 1379413 не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой изображение полос красного и синего цветов. При этом изображение данных полос разной толщины не придает знаку оригинальности и запоминаемости, позволяющих потребителю индивидуализировать товары производителя. Анализируемый знак воспринимается скорее как фон упаковки или бирки, на котором, как правило, не заостряется внимание потребителя при его восприятии.


Указанное свидетельствует о том, что, знак по международной регистрации № 1379413 в том виде как он представлен, не обладает различительной способностью, т.е. в нем отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями.


Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).


Заявитель полагает, что знак по международной регистрации № 1379413, в том виде как он представлен, изначально обладает различительной способностью. В этой связи им не представлено документального подтверждения того, что знак использовался длительное время в качестве средства индивидуализации товаров 25 класса МКТУ, и приобрел в отношении данных товаров различительную способность.

Приведенные заявителем примеры регистраций товарных знаков (например,

товарные знаки:  (свидетельство № 450248, приоритет от


17.12.2010);  (свидетельство № 556088, приоритет от 27.02.2012);


 (свидетельство № 560598, приоритет от 25.12.2013);

 (свидетельство № 561631, приоритет от 29.10.2012) не могут служить аргументом в пользу предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1379413 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из обстоятельств каждого конкретного дела.

Приведенные заявителем примеры в части использования разноцветных полосок, лент, клеток в качестве средств индивидуализации в области фэшн-индустрии не являются основанием для отмены решения Роспатента в отношении знака по международной регистрации № 1379413 как не соответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Тем более, что приведенные заявителем в

качестве примеров средства индивидуализации (знак  по

международной регистрации № 1057148, а также знак  по международной регистрации № 732879) принадлежат компаниям с мировым именем и известностью: «Гуччо Гуччи» и «Бёрберри», соответственно. Различительная способность данных обозначений настолько высока, что при их визуальном восприятии потребителю не требуется какого-либо домысливания, поскольку их связь с производителем очевидна.

Наличие прав у заявителя на знак  в других странах не дает оснований для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1379413 на территории Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» от 20.03.1883 «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством».

В связи с чем, вывод, указанный в решении Роспатента, о несоответствии знака по международной регистрации № 1379413 в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 23.10.2018.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.10.2018, оставить в силе решение Роспатента от 23.10.2018.