

**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 поступившее 19.02.2018 возражение, поданное компанией 2112 С.р.л., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016705983, при этом установила следующее.

Обозначение « **N°21** » по заявке №2016705983, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.02.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.10.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение состоит из общепринятого символа «N°» и цифр «21», выполненных стандартным шрифтом, не обладающих словесным характером и характерным графическим исполнением.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- 06 февраля 2017 года по заявке №2016705983 Роспатентом в адрес представителя заявителя было направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором сообщалось о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 18 и 25 классов МКТУ со ссылкой на пункт 1 статьи 1483 ГК РФ и пояснением, что, по мнению Роспатента, заявленное обозначение не обладает различительной способностью;

- 07 августа 2017 года заявитель представил ответ на уведомление экспертизы, в котором содержались доводы о присущей заявленному обозначению различительной способности, а также довод о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 и 18 классов МКТУ. В качестве доказательств длительного и интенсивного использования заявленного обозначения к ответу заявителя была приложена, среди прочего, подборка публикаций в российских средствах массовой информации за 2013, 2014, 2015 и 2016 годы на 392 листах, на большинстве из которых были представлены изображения страниц российских журналов с рекламой товаров заявителя с использованием заявленного обозначения непосредственно в тексте публикации и в отношении конкретных товаров заявителя. При этом каждый случай использования обозначения для удобства экспертизы был выделен представителем заявителя цветным маркером;

- 18 октября 2017 года в адрес представителя заявителя Роспатентом было направлено решение об отказе в государственной регистрации товарного и заключение по результатам экспертизы, в котором в отношении представленных заявителем 392 страниц публикаций с рекламой его товаров было указано следующее: «Экспертиза отмечает, что на представленных материалах заявленным обозначением пронумерованы страницы, на которых размещены фотографии одежды и нет никакой связи с самой одеждой, что затрудняет связать воедино модели с N°21»;

- из указанного вывода экспертизы следует, что при рассмотрении ответа заявителя Роспатентом не осуществлялось ознакомление с содержанием 392 страниц

представленных заявителем публикаций, а справочное указание на бренд « N°21 » в верхнем колонтитуле каждой страницы (связанное с особенностями хранения копий рекламных материалов в архиве заявителя) было ошибочно принято за нумерацию страниц. В частности, не был рассмотрен ни один из более чем трехсот случаев использования заявленного обозначения в отношении заявленных товаров непосредственно в публикациях, представленных заявителем;

- оспариваемое решение Роспатента было вынесено с нарушением правил, предусмотренных Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов;

- заявленное обозначение « N°21 » не является общепринятым символом по отношению к товарам 18 и 25 классов МКТУ. Данное обозначение не приводится в каких-либо справочниках или словарях, описывающих товары 18 и 25 классов МКТУ. Нет также оснований полагать, что само по себе обозначение « N°21 » не обладает различительной способностью без привязки к каким-либо товарам, поскольку нумерация короткими числами по определению отличает обозначаемые объекты;

- число «21» в заявленном обозначении не является случайным числом, которое трудно запомнить и отличить от другого числа, а хорошо знакомым потребителю числом, обладающем особой семантикой, так как данное число ассоциируется с целым рядом известных культурных явлений: с популярной карточной игрой Блэк-джек, известной в России также как «Очко», с возрастом совершеннолетия 21 год, установленным во многих странах мира, с текущим 21-ым веком по григорианскому календарю;

- знак «номер» в заявленном товарном знаке (№) изображен в необычной для российской традиции манере (в России стандартным изображением данного знака является «№»). В связи с чем, российский потребитель не будет однозначно

ассоциировать этот знак с обозначением номера. Напротив, возможна альтернативная семантика: латинская буква «N» со знаком градуса «°»;

- кроме того, цифра 21 в обозначении «N°21» является датой рождения Alessandro Dell'Acqua (владельца компании 2112 S.r.l.), а также первыми двумя цифрами фирменного наименования заявителя, тогда как вторые две цифры обозначают месяц (декабрь) рождения владельца компании;

- обозначение «N°21» признано охраноспособным и зарегистрировано в качестве товарного знака во многих странах мира, в том числе на всей территории Европейского Сообщества (свидетельство ОНМ № 008777229), в Канаде (свидетельство № 1,585,968), в Гонконге (свидетельство № 302315231), а также на территории России в составе комбинированного товарного знака по международной регистрации № 1243662 (без исключения из правовой охраны элемента «N°21»);

- Alessandro Dell'Acqua (владелец компании 2112 S.r.l.) свою первую коллекцию продемонстрировал на показе Milano Moda Donna в марте 1996 года. Коллекция получила высокие отзывы, и это было творческим дебютом итальянского дизайнера. В июне 2002 года ему была присуждена награда «Oscar della Moda» как дизайнеру модной женской одежды;

- товары с обозначением «N°21» поставляются на территорию России с 2011 года;

- товары с обозначением «N°21» можно приобрести в магазинах, расположенных во многих городах России. Кроме того, товары заявителя, представлены в его онлайн-магазине по адресу [http://www.numeroventuno.com/row5\\_en/](http://www.numeroventuno.com/row5_en/), где их можно приобрести с доставкой в Россию;

- имеется большое количество публикаций в российских средствах массовой информации, упоминающих данный бренд, в том числе в таких журналах как «Grazia», «Glamour», «Vogue», «ELLE», «Cosmopolitan», «Maxim», «Tatler», «Harper's Bazaar», «SNC», «Коммерсантъ WEEKEND» и многих других.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.10.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016705983 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.02.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение « **N°21** » представляет собой сочетание символа «N°» и цифр «21», выполненных стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Так, заявленное обозначение « **N°21** » представляет собой сочетание символа «N°» и цифр «21».

Следует отметить, что в заявленном обозначении символ «N°» воспринимается именно как значок «номер», поскольку данный символ изображен рядом с цифрами «21», при этом указанные элементы не имеют оригинального графического

исполнения и их сочетание не создает иной уровень восприятия рассматриваемого обозначения, отличный от восприятия отдельных входящих в его состав элементов.

Таким образом, заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов. В этой связи заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленных товаров.

В отношении доводов возражения, коллегия отмечает следующее.

Довод заявителя о том, что обозначение « **N°21** » нельзя отнести к простым комбинациям цифр, не имеющих смыслового значения и не способных различать товары, поскольку данное обозначение ассоциируется с целым рядом известных культурных явлений: с популярной карточной игрой «Блэк-джек», известной в России также как «Очко», для выигрыша в которой необходимо набрать 21 очко; с текущим 21-ым веком по григорианскому календарю; с возрастом, с которого разрешена покупка алкоголя в большинстве штатов США, является неубедительным.

Все вышеперечисленные явления не имеют никакого отношения к деятельности заявителя, они существуют абстрактно и само по себе обозначение « **N°21** » не способно порождать необходимых и достаточных ассоциаций для запоминания его потребителями как средства индивидуализации товаров/услуг конкретного лица.

Представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, недостаточно для подтверждения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах

заявителя, маркированных знаком « **N°21** ».

Кроме того, в представленных материалах содержится иное обозначение, отличающееся от заявленного, поскольку значок «о» расположен не в верхней части буквы «N», а рядом или в нижней части.



Довод заявителя о зарегистрированном знаке «  » по международной регистрации №1243662, в состав которого входит обозначение « N°21 » (без исключения из правовой охраны элемента « N°21 »), не может быть принят во внимание, поскольку указанный знак зарегистрирован в целом как композиция, имеющая уровень восприятия отличный от восприятия отдельных входящих в ее состав элементов.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение « N°21 », как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.02.2018, оставить в силе решение Роспатента от 18.10.2017.**