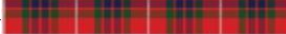


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 18.06.2020 возражение, поданное Джи. энд Джи. 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 №2019705186, при этом установила следующее.




Изобразительное обозначение «» по заявке №2019705186, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.02.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.02.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019705186. 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.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что изобразительное



обозначение «» воспроизводит «тартан» – орнамент, образованный переплетением разноцветных нитей, в результате чего образуется клетчатый узор, состоящий из диагональных и горизонтальных полос, который, согласно сведениям из открытых источников информации, используется различными лицами для маркировки заявленных товаров (см., например, <https://vogue.ua/article/fashion/tendencii/kletka.html>; <https://www.livemaster.ru/tag/item/74958/tartan?sectiontype=1>; <https://vce-tkani.ru/magazin/product/platelno-kostyumnaya-tkan-sherst-el-shirina-155-sm-2> и др.), вследствие чего утратил свою различительную способность.

Заявителем на запрос экспертизы были представлены дополнительные материалы о приобретении различительной способности заявленного обозначения, однако экспертиза сочла их недостаточными, поскольку в части представленных материалов отсутствует заявленное обозначение, в другой части представленных материалов отсутствует датировка, свидетельствующая о приобретении различительной способности заявленным обозначением до даты подачи заявки.

Таким образом, заявленное обозначение не было зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в силу того, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохранные элементы.

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

- заявитель отмечает, что из описания заявленного обозначения очевидно, что оно не является изображением линии или простой геометрической фигуры, а представляет собой некий цветной узор, орнамент, а потому не может быть отнесено к категории обозначений, не обладающих различительной способностью;

- нет сведений о том, что кто-то из производителей одежды с элементом «тартан» является правообладателем товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным обозначением;

- решение о регистрации заявленного обозначения принято экспертизой молдавского патентного ведомства, а патентное ведомство США уже осуществило публикацию заявленного обозначения, тем самым подтвердив его охраноспособность.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.02.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019705186 в качестве товарного знака в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. толкования слова «ОРНАМЕНТ» в словарях (копия) на 3 л.;
2. сведения о товарном знаке по свидетельству №696632 (копия) - на 2 л.;
3. товарный знак по свидетельству №435357 и продукция (копия) - на 8 л.;
4. товарный знак по свидетельству №499756, ткани и готовые изделия с похожим рисунком (копия) - на 11 л.;
5. международная регистрация №860543, ткани и готовая продукция с похожим рисунком (копия) - на 3 л.;
6. международная регистрация №931808, ткани и готовая продукция с похожим рисунком (копия) - на 3 л.;
7. международная регистрация №1005892, ткани и готовая продукция с похожим рисунком (копия) - на 8 л.;
8. международная регистрация №673884, ткани и готовая продукция с похожим рисунком (копия) - на 4 л.;
9. использование заявленного обозначения итальянской компанией Джи. энд Джи. С.р.л. (копия) - на 10 л.;
10. Введение в интеллектуальную собственность, ВОИС, Женева, титульный лист, стр. 190 (копия) - на 2 л.;
11. регистрация товарного знака (клетка) в других странах (копия) - на 13 л.

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

С учетом даты (11.02.2019) 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.

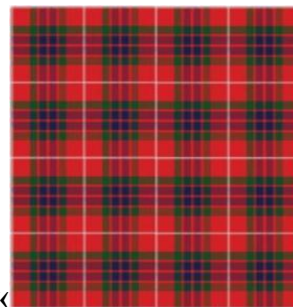
Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

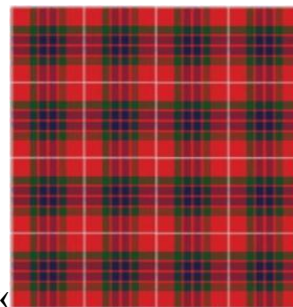
Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных 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.



Заявленное обозначение является изобразительным «», выполненным в виде клетчатого узора, состоящего из диагональных и горизонтальных полос. Правовая охрана заявленного обозначения, испрашивается в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

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

Как было указано выше, Роспатентом был сделан вывод о том, что заявленное



обозначение «» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение представляет собой узор «тарган», который является пестрой шотландской шелковой или шерстяной материей с крупными клетками; также женской старинной одеждой (см. «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка" Чудинов А.Н., 1910»). Таким образом, заявленное обозначение представляет собой цвет ткани, используемый при производстве товаров 18, 25 классов МКТУ (одежды, обуви, аксессуаров и др.), что подтверждается материалами, размещенными на Интернет-ресурсах (например:

<https://www.livemaster.ru/topic/392977-razbiraemsa-v-nazvaniyah-tkanej-v-kletku>

<https://mavango.ru/blogs/blog/raznovidnosti-kletok-v-tkanyah;>

https://zen.yandex.ru/media/krochka_iren/modnaia-osen-modnaia-kletka-kak-pravilno-nazyvaiutsia-osnovnye-vidy-kletki-5d87a9953d008800ad0a2a82), в силу чего не может индивидуализировать заявленные товары и не обладает различительной способностью.

Вместе с тем коллегия отмечает, что заявитель не представил документы, которые доказывали бы различительную способность заявленного обозначения. Так, 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 «».

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны рассматриваемому обозначению на территории других стран не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение, 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 18.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 20.02.2020.