

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 19.03.2020 возражение компании MAX MARA FASHION GROUP S.r.l., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1428642 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1428642 с конвенционным приоритетом от 24.04.2018 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1428642 представляет собой число «**101801**», не имеющее какого-либо характерного графического исполнения.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.11.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**101801**» по международной регистрации № 1428642, мотивированное по результатам экспертизы несоответствием этого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как данный знак не обладает различительной способностью, поскольку он представляет собой число, не имеющее какого-либо характерного графического исполнения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.03.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.11.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что

рассматриваемый знак приобрел различительную способность в результате его использования для индивидуализации товаров заявителя – пальто.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении рассматриваемому знаку правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ «пальто».

В подтверждение довода возражения заявителем были представлены только лишь распечатки сведений из сети Интернет с каталогом его продукции и публикациями о ней в журналах о моде [1] и декларативное заявление со списком магазинов, в которых реализовывалась продукция заявителя на территории Российской Федерации [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (24.04.2018) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 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, числа.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 35 Правил 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.

Рассматриваемый знак по международной регистрации № 1428642 представляет собой простое сочетание цифр, образующее число «101801», выполненное без каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения.

Таким образом, данный знак представляет собой число, не имеющее какого-либо характерного графического исполнения, то есть не обладает различительной способностью.

При этом представленные заявителем документы вовсе не свидетельствуют о наличии у этого числа приобретенной различительной способности, которая обуславливалась бы длительным и интенсивным его использованием заявителем на территории Российской Федерации именно в качестве самостоятельного средства индивидуализации товаров.

Так, в представленных в сети Интернет публикациях каталога продукции заявителя и статей о ней в журналах о моде [1] на изображенных на фотографиях пальто (на самом товаре) обнаруживается только лишь обозначение «**MAX MARA**», которое в текстах данных публикаций, собственно, и упоминается

именно в качестве бренда, индивидуализирующего данный товар, то есть как товарный знак.

В свою очередь, число «**101801**» действительно обнаруживается в некоторых текстах из указанных публикаций, но исключительно совместно с обозначением «**MAX MARA**», индивидуализирующим это пальто, то есть данное число само по себе никак не является самостоятельным обозначением, и лишь в качестве номера одной из моделей такого пальто бренда «**MAX MARA**», то есть как торговый артикул для предлагаемого к продаже товара из ассортимента соответствующей продукции заявителя, а вовсе не в качестве запоминающегося оригинального обозначения, которое было бы способно индивидуализировать этот товар – отличать его от товаров других производителей, использующих также различные числа в своих торговых артикулах.

К тому же, совсем не были представлены и документы, которые свидетельствовали бы о самих фактах введения соответствующих товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации (например, российские таможенные декларации), содержали бы сведения об определенных объемах производства и продаж товаров и территории их распространения в регионах России, об уровне информированности российских потребителей о соответствующей продукции заявителя (например, результаты социологического опроса, сведения о проведенной рекламной кампании и объемах затрат на рекламу т.д.).

В частности, приведенный в заявлении [2] список магазинов, в которых, как утверждается в нем, реализовывалась продукция заявителя на территории Российской Федерации, носит исключительно декларативный и бездоказательный характер, поскольку не подтверждается какими-либо иными документами.

Таким образом, довод возражения о наличии у рассматриваемого знака «**101801**» по международной регистрации № 1428642 приобретенной различительной способности в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса никак не подтверждается представленными заявителем материалами [1 – 2], ввиду чего указанная норма права не подлежит применению.

В силу указанных выше обстоятельств коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого знака «**101801**» по международной регистрации № 1428642 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.03.2020, оставить в силе решение Роспатента от 19.11.2019.