

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 26.06.2014, поданное компанией Industria de Diseño Textil, S.A., (Inditex, S.A.), Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.03.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1128507, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1128507 с конвенционным приоритетом от 30.12.2011 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 29.06.2012 на имя заявителя в отношении товаров 03, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1128507 представляет собой обозначение, состоящее из буквенного элемента «Z» и цифр «1975», выполненных стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 27.03.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1128507 в отношении всех товаров 03, 18, 25 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1128507 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1128507 состоит из буквенного элемента «Z» и четырех цифр «1, 9, 7, 5», сочетание которых не имеет словесного характера и не воспринимается как слово какого-либо естественного языка, не имеет оригинального запоминающегося характерного графического исполнения, в связи с чем, не обладает различительной способностью.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что в представленных документах в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства отсутствуют сведения, подтверждающие, что заявленное обозначение известно российскому потребителю (не содержат информации о том, в какую страну были поставлены товары, маркируемые заявленным обозначением), и распечатки с сайта заявителя не являются достаточными документами для подтверждения приобретения различительной способности заявленным обозначением.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 26.06.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1128507 представляет собой написанные слитно букву «Z» и число «1975», воспринимается как единый элемент, который имеет определенную семантику;

- заявитель является корпорацией, основанной путем объединения в единую сеть магазинов (5000 магазинов в 77 странах мира) марки Zara (в 1975 году в Испании открылся первый магазин под маркой Zara), Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Zara Home, Stradivarius, Uterque;

- знак по международной регистрации №1128507 имеет определенное смысловое значение для потребителей товаров 03, 18, 25 классов МКТУ, поскольку буква «Z» является сокращением от «Zara», а цифры «1975» указывают на дату открытия первого магазина;

- в России компания владеет 255 магазинами в таких городах как: Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Брянск, Челябинск, Чебоксары, Рязань, Ростов-на-Дону, Самара, Краснодар, Сочи, Волгоград, Новосибирск, Красноярск, Омск, Екатеринбург,

Калининград, Казань, Ульяновск, Нижний Новгород, Ярославль, Воронеж, Липецк, Пенза, Пермь, Барнаул, Уфа;

- товары, маркируемые заявленным обозначением, широко рекламируются, в том числе в сети Интернет;

- общее количество проданных товаров за 2013, 2014 года на территории Российской Федерации, маркируемых знаком по международной регистрации №1128507, составляет 7133420;

- распечатки с сайта заявителя должны быть приняты во внимание, поскольку товары заявителя предназначены для молодежной аудитории, которая перед покупкой какого-либо товара в большей степени использует информацию из Интернет;

- знак по международной регистрации №1128507 получил правовую охрану во множестве стран (Испании, США, Андорра, Австралия, Мексика, Панама, Перу, Тунис и т.д., ОНМ).

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- распечатки словарно-справочных материалов [1];

- копия фотографий продукции заявителя [2];

- распечатки страниц с официального сайта заявителя www.zara.com [3];

- информация о количестве товаров, маркируемых знаком «Z1975» за 2013-2014 года [4];

- копии свидетельств о регистрации товарного знака «Z1975» в различных странах мира [5];

- аффидавит с переводом на русский язык [6];

- сведения о группе Индитекс [7];

- сведения о компании Zara [8];

- распечатки с сайта <https://ru.wikipedia.org> о компании Zara [9];

- распечатки с сайта www.google.ru [10] .

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решения Роспатента от 27.03.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1128507 в отношении всех товаров 03, 18, 25 классов МКТУ, за исключением повторяющихся позиций: 03 класса

МКТУ – «cire à épiler»; 18 класса МКТУ – «filets à provisions, revêtements de meubles en cuir»; 25 класса МКТУ – «peignoirs de bain, maillots, manchettes (habillement), tee-shirts» и товара 25 класса МКТУ – «langes en matières textiles».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.12.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1128507 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения.

Пунктом 2.3 Правил установлено, что 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.

Знак по международной регистрации №1128507 представляет собой обозначение, состоящее из буквенного элемента «Z» и цифр «1975», выполненных стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации испрашивается в отношении всех товаров 03, 18, 25 классов МКТУ, за исключением повторяющихся позиций: 03 класса

МКТУ – «cire à épiler»; 18 класса МКТУ – «filets à provisions, revêtements de meubles en cuir»; 25 класса МКТУ – «peignoirs de bain, maillots, manchettes (habillement), tee-shirts» и товара 25 класса МКТУ – «langes en matières textiles» .

Анализ знака по международной регистрации №1128507 на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знак сам по себе не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров, поскольку состоит из согласной буквы латинского алфавита «Z» и четырех цифр (1975), сочетание которых не имеет словесного характера, выполнен стандартным шрифтом без каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения.

Заявитель представил документы [2-9], касающиеся использования знака по международной регистрации №1128507 в отношении товаров 03, 18, 25 классов МКТУ.

Из указанных документов следует, что заявитель является одним из крупнейших мировых розничных продавцов и производителей одежды, обуви и аксессуаров к ним, а также парфюмерии под такими брендами как «Zara», «Z1975», «Zara Home», «Oysho», «Massimo Dutti», «Bershka», «Pull and Bear», «Stradivarius», «Uterque», что подтверждается многочисленными и общедоступными источниками информации в сети Интернет [3, 9].

История возникновения и развития компании «Industria de Diseño Textil, S.A., (Inditex, S.A.)» открыто опубликована и общедоступна для российского потребителя (см. напрмер: <https://ru.wikipedia.org>, www.zara.com [6]).

Заявленное обозначение состоит из буквы «Z» (первая буква широко известного наименования магазина Zara) и цифр «1975» (год открытия первого магазина Zara в Ла-Корунье (Испания)).

Согласно информации, содержащейся в представленном affidavite и приложениях к нему [4, 6-8], на территорию Российской Федерации продукция под знаком «Z1975» стала в массовом порядке поставляться с 2011 года, то есть за год до даты подачи заявки. К этому моменту в Российской Федерации уже было открыто 78 магазинов в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Брянск, Челябинск,

Чебоксары, Рязань, Ростов-на-Дону, Самара, Краснодар, Сочи, Волгоград, Новосибирск, Красноярск, Омск, Екатеринбург, Калининград, Казань, Ульяновск, Нижний Новгород, Ярославль, Воронеж, Липецк, Пенза, Барнаул, Уфа. Кроме того, с 2011 года российский потребитель может приобрести товары, маркированные знаком «Z1975», на сайте www.zara.com/ru. Активное продвижение заявителем своей продукции через Интернет обусловлено спецификой товара – предназначенного, в первую очередь, для молодежи. Так, за 2013 год в России заявителем было реализовано 6299945 товаров, маркированных знаком «Z1975».

При этом следует отметить, что глобальная информационная сеть Интернет является одним из основных средств свободного распространения и получения различного рода информации и относится к электронным средствам распространения информации наряду с радио и телевидением.

С учетом свободного передвижения граждан Российской Федерации по всему миру, уровня развития средств связи и информации, популярности сети магазинов «Zara», у коллегии имеются основания полагать, что российский потребитель был знаком с заявленным обозначением еще до 2011 года.

Необходимо отметить, что знак по международной регистрации №1128507 размещается как на самих товарах 03, 18, 25 классов МКТУ, так и на ценниках. Указанные товары реализуются только в магазинах «Zara» или на сайте заявителя www.zara.com/ru, в связи с чем буква «Z» заявленного обозначения ассоциируется в сознании потребителей только с «Zara».

Таким образом, учитывая широкую мировую известность заявителя, широкое и интенсивное использование обозначения «Z1975» для маркировки производимой им продукции, имеются основания для вывода, что рассматриваемое обозначение приобрело узнаваемость и репутацию в связи с деятельностью заявителя и способно выполнить индивидуализирующую функцию товарного знака.

Данный вывод согласуется с судебной практикой арбитражного суда города Москвы по делу №А40-30430/13-12-118 от 29.08.2013, которое было подтверждено Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2013 и Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2014.

В этой связи, с учетом представленных документов коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении уточненного перечня товаров 03, 18, 25 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 26.06.2014, отменить решение Роспатента от 27.03.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1128507 в отношении всех товаров 03, 18, 25 классов МКТУ, за исключением повторяющихся позиций: 03 класса МКТУ – «cire à épiler»; 18 класса МКТУ – «filets à provisions, revêtements de meubles en cuir»; 25 класса МКТУ – «peignoirs de bain, maillots, manchettes (habillement), tee-shirts» и товара 25 класса МКТУ – «langes en matières textiles».