

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.04.2009, поданное Искимжи Д.А., на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007717810/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007717810/50 с приоритетом от 15.06.2007 заявлено на регистрацию на имя Искимжи Дениса Александровича (далее - заявитель) в отношении товаров/услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение включает изобразительный элемент в виде прямоугольника на фоне которого расположены элементы «1001 KURTKA» и «1001 КУРТКА», выполненные оригинальным шрифтом.

Роспатентом 22.01.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007717810/50 ввиду его несоответствия требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, так как состоит из словесного элемента «1001 КУРТКА» и его транслитерации буквами латинского алфавита «1001 KURTKA», которые указывают на вид, (куртка – [от латин. *curtus* - короткий] короткая верхняя мужская одежда, застегивающаяся наглухо (см. информацию на сайте сети Интернет <http://slovari.ru/>), и количество товара.

В решении также указано, что дополнительных материалов, представленных заявителем, не достаточно для подтверждения различительной способности заявленного обозначения.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 25 и связанных с ними услуг 35 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.04.2009 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- с учетом даты 15.06.2007 приоритета заявки №2007717810/50, надлежащей правовой базой для оценки охраноспособности заявленного обозначения является Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322;

- довод экспертизы о том, что слово «КУРТКА» и его транслитерация буквами латинского алфавита «KURTKA», содержащиеся в заявленном обозначении, указывают на вид товара, заявителем не оспаривается;

- что касается части обозначения «1001», то она формирует образное восприятие обозначения в целом и порождает у потребителей ассоциативную связь с широким ассортиментом и разнообразием товаров;

- таким образом, часть обозначения «1001» не воспринимается как указание на количество товара;

- в силу своей образности обозначение «1001 КУРТКА» («1001 КУРТКА») не воспринимается в качестве указания вида товара;

- в результате использования заявленного обозначения оно приобрело различительную способность среди потребителей;

- заявителем проводились масштабные и регулярные рекламные акции с использованием заявленного обозначения (расходы на рекламу составили 20 425 959 рублей);

- ОАО «ВЦИОМ» по заказу заявителя было проведено социологическое исследование для установления степени информативности потребителей о товарах и услугах, для индивидуализации которых используется заявленное обозначение;

- в соответствии с отчетом ОАО «ВЦИОМ» заявленное обозначение знакомо 33,5% потребителей;

- полученные результаты указывают на то, что заявленное обозначение способно выполнять индивидуализирующую функцию, и потребитель воспринимает его не как простое название вида товара, а как обозначение конкретных товаров и услуг конкретного производителя;

- при наличии подобной известности положения законодательства, касающиеся невозможности регистрации обозначения в качестве товарного знака в связи с тем, что оно не обладает различительной способностью, не применимы.

В материалах заявки №2007717810/50 содержатся следующие материалы, упомянутые заявителем в возражении:

- сведения о принадлежности заявителю домена 1001KURTKA.RU, на 1 л. [1];
- распечатки из сети Интернет по запросу «1001 куртка», на 5 л. [2];
- справки ООО «Альмакор Медиа», ЗАО «Рекламная Группа «Альмакор», ООО «Альмакор Медиа Групп», на 1 л. [3];
- фотографии магазинов, рекламных вывесок, рекламных щитов, на 28 л. [4];
- распечатка с сайта www.1001kurtka.ru, на 2 л. [5];
- договор №243 от 08.10.2007, на 6 л. [6];
- договор №50 от 01.02.2008, на 6 л. [7];
- договор №би на изготовление рекламной продукции от 01.02.2008, на 3 л. [8];
- спецификации и акты сдачи-приемки работ, на 90 л. [9];
- информационные письма ООО «АЛЬМАКОР МЕДИА», на 14 л. [10];
- отчет по результатам исследования «Узнаваемость бренда «1001 КУРТКА», проведенный ВЦИОМ [11].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007717810/50 в отношении всех товаров/услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (15.06.2007) заявки №2007717810/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»

от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Согласно пункту 2.3 Правил 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде неравномерно окрашенного прямоугольника (цвет плавно изменяется от черного - слева, до бордового - справа). На фоне прямоугольника друг под другом размещены обозначения, состоящие из цифр и слов: «1001 KURTKA»/«1001КУРТКА», выполненные оригинальным

шрифтом буквами белого цвета латинского и русского алфавитов, соответственно.

Действительно, заявленное обозначение включает числительные и видовое наименование товара «КУРТКА»/«KURTKA» (короткая верхняя одежда на застежке, Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Москва, «АЗЪ», 1993, с.323). Вместе с тем данные слова и число «1001» воспринимаются не как самостоятельные элементы, а как словосочетания «1001 КУРТКА»/«1001 KURTKA».

При оценке различительной способности заявленного обозначения коллегией было установлено, что наличие числительного «1001» обуславливает восприятие потребителями заявленного обозначения не как прямое указание на вид товара и его количество, а через ассоциации, связанные с «разнообразием курток», «широким ассортиментом сезонной одежды». Следует отметить, что цифровые и словесные элементы размещены в заявленном обозначении на фоне прямоугольника и имеют оригинальное графическое исполнение, что придает заявленному обозначению дополнительную различительную способность. Следовательно, в целом заявленное обозначение позволяет потребителю индивидуализировать товары и услуги заявителя.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам были приняты во внимание документы [1-11], представленные заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности.

Из представленных документов [1-11] усматривается, что заявленное обозначение в целом и его самостоятельный элемент «1001 KURTKA» использовались заявителем в качестве названия сети специализированных магазинов сезонной одежды. С 26.10.2006 заявитель является владельцем сайта с одноименным названием «www.1001kurtka.ru», на котором размещена подробная информация об адресах, ассортименте продукции, акциях,

проводимых в магазинах. Магазины активно рекламировались посредством наружной рекламы, которая размещалась на рекламных щитах на территории Москвы и в Московском метрополитене (на станциях «ул. 1905 года», «Тверская», «Китай-Город», «Сокольники», «Пролетарская», «Площадь Ильича», «Крестьянская Застава», «Полежаевская» и в вагонах поездов). Расходы заявителя на рекламу составили 20 425 959 рублей.

Опрос потребителей, проведенный ОАО «ВЦИОМ» по вопросу узнаваемости бренда «1001 КУРТКА» показал, что указанное обозначение у 18,2% ассоциируется со специализированным магазином верхней одежды. Согласно данным опроса среди российских марок верхней одежды «1001 КУРТКА» занимает 6-е место после марок «Savage», «Снежная Королева», «Снеговик», «Большевичка», «Твое».

Таким образом, по результатам проведенного анализа заявленного обозначения и представленных фактических данных можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в целом способно индивидуализировать товары и услуги заявителя. Что касается словесного элемента «КУРТКА», то в силу описательности этот элемент подлежит исключению из самостоятельной правовой охраны на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая совокупность всех доводов, изложенных в возражении, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает основания для отмены решения Роспатента от 22.01.2008 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.04.2009, отменить решение Роспатента от 22.01.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака с исключением словесного элемента «КУРТКА» из самостоятельной правовой охраны в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591) черный, белый, бардовый.

(526) КУРТКА

(511)
25 – одежда.

35 - демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям].

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.