

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.06.2013, поданное по поручению компании Centoventipercento S.r.l, Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №856208, при этом установила следующее.

Международная регистрация №856208 знака «120%» произведена Международным Бюро ВОИС 23.06.2005 на имя заявителя – Centoventipercento S.r.l, Via Durini, 15 I-20122 Milano (Italie), в отношении товаров 18, 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В соответствии с последующим указанием от 11.11.2010 действие международной регистрации расширено на территорию Российской Федерации.

Роспатентом 22.03.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №856208. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы изобразительный знак по международной регистрации №856208, выполненный со стилизацией под вышивку и состоит из цифр «120» и математического знака «%», заключенных в

рамку в форме прямоугольника, не обладает различительной способностью и не может в полной мере служить для индивидуализации товаров заявителя.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.06.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное на экспертизу обозначение не является отдельными цифрами и знаком «%», а представляет собой изобретенную комбинацию числового элемента и математического символа, уникальность которой применительно к товарам 18, 24, 25 классов МКТУ обусловлена необычной для восприятия смысловой конструкцией и оригинальным графическим исполнением;

- обозначение «120%» применительно к заявленным товарам является фантазийным, поскольку не может рассматриваться в качестве общепринятого указания на состав товаров, поскольку в процентном соотношении указание состава материала для ткани в одежде не превышает 100% (например, хлопок 60%, вискоза 40%);

- заявленное обозначение «120%» выполнено на фоне прямоугольной рамки, причем и рамка, и само обозначение «120%» представлены в оригинальной графической манере со стилизацией под вышивку, что существенно усиливает его различительную способность;

- факт охраноспособности знака был признан в других странах (США и Страны Евросоюза), что свидетельствует в пользу его различительной способности;

- компания заявителя - Centoventipercento S.r.l., является одним из общепризнанных европейских лидеров на рынке одежды и аксессуаров;

- одежда, маркированная обозначением «120%», появилась на рынке в 80-х годах и производится по лицензии заявителя компанией Palladium Moda S.r.l. из высококачественных материалов, в том числе льна;

- на российский рынок одежда, маркированная обозначением «120%», поставляется длительный период времени, приобрела узнаваемость среди соответствующей категории потребителей, разбирающихся в моде,

предпочитающих особый стиль в одежде и способных себе позволить приобрести дорогую одежду;

- наименование компании заявителя «Centoventipercento» в переводе с итальянского означает «120%», поэтому заявленное обозначение «120%» при восприятии потребителем напрямую ассоциируется с конкретным производителем, что дополнительно свидетельствует о приобретении им дополнительной различительной способности.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №856208 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 18, 24, 25 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены следующие документы:

- сведения о предоставлении правовой охраны знаку «120%» в США (регистрация №2550403) и Странах Евросоюза (свидетельство №006920631) [1];

- сведения о продукции заявителя в русскоязычном сегменте сети Интернет [2];

- счета на поставку продукции, маркированной знаком «120%» на российский рынок в период с 2006 по 2012 годы [3];

- фотографии различных предметов одежды, маркированных знаком «120%» [4];

- affidavit заявителя, содержащий информацию о длительности использования знака «120%» и объемах продаж в России [5];

- письма от российских торговых организаций в подтверждение факта продажи в России продукции, маркированной знаком «120%» [6];

- словарно-справочные источники [7];

- лицензионное соглашение, заключенное между компаниями Centoventipercento S.r.l. и Palladium Moda S.r.l., на использование знака «120%» [8].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (11.11.2010) территориального расширения на Российскую Федерацию международной регистрации №856208 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта 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, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Знак «120%» по международной регистрации №856208 является изобразительным, включает в свой состав цифру и математический знак, заключенные в прямоугольную рамку, при этом все элементы обозначения

выполнены стилизованными под вышивку. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 18, 24, 25 классов МКТУ.

Заявленное обозначение воспринимается не в качестве отдельных цифр, математического знака и простой геометрической фигуры, а в качестве единой композиции, имеющей характерное графическое исполнение. При этом следует отметить, что обозначение «120%» напрямую ассоциируется с заявителем – компанией Centoventipercento S.r.l., фирменное наименование которой в переводе с итальянского языка означает «сто двадцать процентов» (см. <http://slovari.yandex.ru>). Кроме того, обозначение «120%» в целом имеет качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов. Знак воспринимается как единая смысловая конструкция, которая не несет какой-либо информации о заявленных товарах и их свойствах. Приведенные факты позволили коллегии палаты по патентным спорам прийти к выводу о том, что знак по международной регистрации №856208 является оригинальным и воспринимается в качестве фантазийного обозначения, способного индивидуализировать товары.

Коллегией палаты по патентным спорам также были проанализированы представленные к возражению дополнительные материалы [1] – [8], из которых усматривается, что продукция, маркированная обозначением «120%», поставлялась на территорию Российской Федерации с 2006 года итальянской компанией Palladium Moda S.r.l., являющейся лицензиатом заявителя.

Представленные документы подтверждают также то, что заявленное обозначение получило правовую охрану в качестве товарного знака за рубежом, в частности, в Евросоюзе (регистрация №006920631) и США (регистрация №2550403).

Таким образом, оценивая обстоятельства дела в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №856208 в отношении товаров 18, 24, 25 классов МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 25.06.2013, отменить решение Роспатента от 22.03.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №856208 в отношении всех товаров 18, 24, 25 классов МКТУ.