

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 возражение, поступившее 18.07.2020, поданное Лайне Фриендс Корпорейшн, Южная Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1449028, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «BT21» с приоритетом от 17.10.2018 была произведена МБ ВОИС за №1449028 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 08, 09, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 28.02.2020 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1449028 в отношении всех товаров и услуг, указанных в регистрации, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации №1449028 представляет собой сочетание простых букв "B", "T" и цифр "2", "1", не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с чем в целом не обладает различительной способностью.

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

- обозначение «BT21» не представляет собой не связанные между собой буквы, не является простой геометрической фигурой, не является общепринятым наименованием товара, оно также не относится ни к одной из категорий, подпадающих под действие

пункта 1 статьи 1483 Кодекса, и соответственно, не может не обладать различительной способностью;

- аббревиатура «BT21» в соответствии с англо-русским словарем имеет несколько различных/многообразных значений, что придает заявленному обозначению в целом неоднозначное для российского потребителя понимание;

- сам по себе элемент «BT21» не может однозначно характеризовать заявленные товары и услуги, в силу чего отсутствуют какие-либо основания для признания его неохраняемым;

- создание обозначения «BT21» начинается с 2017 года и тесно связано со знаменитой южнокорейской мужской группой «BTS», аккаунт которой на видео хостинге YouTube насчитывает более 26 млн. подписчиков, а каждое видео в аккаунте набирает более 30 млн. просмотров;

- под брендом «BT21» открыто более 20 магазинов во всем мире, в частности, в Южной Корее, США, Великобритании, Японии, Китае, Тайване и т.д.;

- в качестве доказательств различительной способности заявителем представлены следующие сведения:

1. Об открытии магазинов «BT21» в Торонто, Мексике;

2. О подписании заявителем лицензионного договора с компанией «UNIQLO CO., LTD» на предмет использования всех результатов интеллектуальной деятельности, в частности бренда «BT2» на территории США, Канады, Японии, Китая, Южной Кореи, Тайвань, Гонконга, Макао, Таиланда, Малайзии, Сингапура, Филиппин, Вьетнама, Индонезии, Австралии, России, Индии и т.д.;

3. О росте продаж продукции «BT21» во всем мире – официальная страница UNIQLO в социальной сети Instagram насчитывает более 2,3 млн. подписчиков, а публикации, продвигающие бренд «BT21» в совокупности собрали более 70 тыс. отметок «Нравится»;

4. О публикации в СМИ (18 июня 2019) выпуска коллекции футболок «BT21» в России;

5. О сотрудничестве с различными известными брендами по вопросу создания лимитированной коллекции с использованием персонажей бренда «BT21»;

6. С официальной страницы «BT21» в социальной сети Instagram;

7. О реализации на территории России продукции под брендом «BT21» через онлайн-магазин <https://www.bt21.com/store> и одного из крупнейших ритейлеров в мире <https://amazon.com/store>;

8. Об объемах продаж продукции под брендом «BT21» в период 2017 г. – около 7 млрд. рублей, 2018 г. – около 11 млрд. рублей;

- позиция заявителя об охраноспособности обозначения «BT21» подтверждается решениями уполномоченных органов стран в предоставлении правовой охраны идентичному обозначению на имя заявителя, в частности, обозначение «BT21» зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05, 08, 09, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41, 43 классов МКТУ в Южной Корее, США, Европейском союзе, Сигапуре, Турции, Великобритании, Австралии, Японии, Китае, Макао и т.д.;

- заявляемое обозначение «BT21» в стране происхождения – Южной Корее зарегистрировано в 2017 г. Таким образом, успешная регистрация в стране происхождения и других странах, в которых также не допускается регистрация обозначений, не обладающих различительной способностью, свидетельствует об отсутствии у экспертов патентных ведомств вышеуказанных стран оснований для отказа в регистрации товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить на территории Российской Федерации правовую охрану знаку по международной регистрации №1449028 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация об открытии магазина в Мексике (1);
- сведения об открытии магазина в Торонто (2);
- лицензионный договор между заявителем и «UNIQLO CO., LTD» (3);
- публикация в СМИ о выпуске в России коллекции футболок «BT21» (4);
- информация о сотрудничестве компании заявителя с брендом «NoTopic» (5).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (17.10.2018) знака по международной регистрации №1449028 правовая база для оценки его охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

Знак по международной регистрации №1449028 представляет собой обозначение «BT21», состоящее из заглавных букв русского языка «BT», выполненных стандартным шрифтом, и цифр «21». Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 05, 08, 09, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41, 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно полностью состоит из неохраноспособных элементов, а именно, букв и цифр, не имеющих какого-либо оригинального графического исполнения, не содержащих словесного характера и не образующих уникальную запоминающуюся потребителям композицию. В этой связи коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение «BT21» в целом не обладает различительной способностью, не способно выполнять основную функцию товарного знака, а именно, индивидуализировать товары и услуги заявителя.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Представленные заявителем в качестве доказательств различительной способности на территории Российской Федерации знака «BT21» по международной регистрации №1149028 сведения (1-5), за исключением информации (4), не содержат перевода на русский язык, в связи с чем не могут быть приняты во внимание и проанализированы коллегией.

Публикация в сети Интернет (4), датированная более поздней датой, чем дата приоритета знака по международной регистрации №1149028, относится к истории создания бренда «BT21» и появлению в продаже товаров под данным обозначением в Сеуле, Нью-Йорке, Токио и Лос-Анджелесе. Документальной информации же о длительности и интенсивности использования обозначение «BT21» для маркировки товаров и оказании услуг на территории Российской Федерации заявителем не представлено. Помимо прочего, в распоряжение коллегии не представлено сведений об объемах производства и реализации товаров/услуг, маркированных обозначением «BT21», о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, изготовителе товаров и лице, оказывающем услуги, включая результаты социологических опросов.

На основании изложенного коллегия приходит к выводу о том, что заявителем не представлены доказательства приобретения обозначением «BT21» на территории Российской Федерации различительной способности в отношении заявленных товаров и услуг.

Оценивая вышеизложенное в совокупности, коллегия считает, что знак по международной регистрации №1149028 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2020.