

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 поступившее 19.02.2018 возражение, поданное компанией 2112 С.р.л., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016705983, при этом установила следующее.

Обозначение « **N°21** » по заявке №2016705983, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.02.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.10.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение состоит из общепринятого символа «N°» и цифр «21», выполненных стандартным шрифтом, не обладающих словесным характером и характерным графическим исполнением.

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

- 06 февраля 2017 года по заявке №2016705983 Роспатентом в адрес представителя заявителя было направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором сообщалось о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 18 и 25 классов МКТУ со ссылкой на пункт 1 статьи 1483 ГК РФ и пояснением, что, по мнению Роспатента, заявленное обозначение не обладает различительной способностью;

- 07 августа 2017 года заявитель представил ответ на уведомление экспертизы, в котором содержались доводы о присущей заявленному обозначению различительной способности, а также довод о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 и 18 классов МКТУ. В качестве доказательств длительного и интенсивного использования заявленного обозначения к ответу заявителя была приложена, среди прочего, подборка публикаций в российских средствах массовой информации за 2013, 2014, 2015 и 2016 годы на 392 листах, на большинстве из которых были представлены изображения страниц российских журналов с рекламой товаров заявителя с использованием заявленного обозначения непосредственно в тексте публикации и в отношении конкретных товаров заявителя. При этом каждый случай использования обозначения для удобства экспертизы был выделен представителем заявителя цветным маркером;

- 18 октября 2017 года в адрес представителя заявителя Роспатентом было направлено решение об отказе в государственной регистрации товарного и заключение по результатам экспертизы, в котором в отношении представленных заявителем 392 страниц публикаций с рекламой его товаров было указано следующее: «Экспертиза отмечает, что на представленных материалах заявленным обозначением пронумерованы страницы, на которых размещены фотографии одежды и нет никакой связи с самой одеждой, что затрудняет связать воедино модели с N°21»;

- из указанного вывода экспертизы следует, что при рассмотрении ответа заявителя Роспатентом не осуществлялось ознакомление с содержанием 392 страниц

представленных заявителем публикаций, а справочное указание на бренд « N°21 » в верхнем колонтитуле каждой страницы (связанное с особенностями хранения копий рекламных материалов в архиве заявителя) было ошибочно принято за нумерацию страниц. В частности, не был рассмотрен ни один из более чем трехсот случаев использования заявленного обозначения в отношении заявленных товаров непосредственно в публикациях, представленных заявителем;

- оспариваемое решение Роспатента было вынесено с нарушением правил, предусмотренных Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов;

- заявленное обозначение « N°21 » не является общепринятым символом по отношению к товарам 18 и 25 классов МКТУ. Данное обозначение не приводится в каких-либо справочниках или словарях, описывающих товары 18 и 25 классов МКТУ. Нет также оснований полагать, что само по себе обозначение « N°21 » не обладает различительной способностью без привязки к каким-либо товарам, поскольку нумерация короткими числами по определению отличает обозначаемые объекты;

- число «21» в заявленном обозначении не является случайным числом, которое трудно запомнить и отличить от другого числа, а хорошо знакомым потребителю числом, обладающем особой семантикой, так как данное число ассоциируется с целым рядом известных культурных явлений: с популярной карточной игрой Блэк-джек, известной в России также как «Очко», с возрастом совершеннолетия 21 год, установленным во многих странах мира, с текущим 21-ым веком по григорианскому календарю;

- знак «номер» в заявленном товарном знаке (№) изображен в необычной для российской традиции манере (в России стандартным изображением данного знака является «№»). В связи с чем, российский потребитель не будет однозначно

ассоциировать этот знак с обозначением номера. Напротив, возможна альтернативная семантика: латинская буква «N» со знаком градуса «°»;

- кроме того, цифра 21 в обозначении «N°21» является датой рождения Alessandro Dell'Acqua (владельца компании 2112 S.r.l.), а также первыми двумя цифрами фирменного наименования заявителя, тогда как вторые две цифры обозначают месяц (декабрь) рождения владельца компании;

- обозначение «N°21» признано охраноспособным и зарегистрировано в качестве товарного знака во многих странах мира, в том числе на всей территории Европейского Сообщества (свидетельство ОНМ № 008777229), в Канаде (свидетельство № 1,585,968), в Гонконге (свидетельство № 302315231), а также на территории России в составе комбинированного товарного знака по международной регистрации № 1243662 (без исключения из правовой охраны элемента «N°21»);

- Alessandro Dell'Acqua (владелец компании 2112 S.r.l.) свою первую коллекцию продемонстрировал на показе Milano Moda Donna в марте 1996 года. Коллекция получила высокие отзывы, и это было творческим дебютом итальянского дизайнера. В июне 2002 года ему была присуждена награда «Oscar della Moda» как дизайнеру модной женской одежды;

- товары с обозначением «N°21» поставляются на территорию России с 2011 года;

- товары с обозначением «N°21» можно приобрести в магазинах, расположенных во многих городах России. Кроме того, товары заявителя, представлены в его онлайн-магазине по адресу [http://www.numeroventuno.com/row5 en/](http://www.numeroventuno.com/row5_en/), где их можно приобрести с доставкой в Россию;

- имеется большое количество публикаций в российских средствах массовой информации, упоминающих данный бренд, в том числе в таких журналах как «Grazia», «Glamour», «Vogue», «ELLE», «Cosmopolitan», «Maxim», «Tatler», «Harper's Bazaar», «SNC», «Коммерсантъ WEEKEND» и многих других.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.10.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016705983 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 27.06.2018 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.02.2018, оставить в силе решение Роспатента от 18.10.2017.

Не согласившись с данным решением, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 27.06.2018.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2019 по делу №СИП-674/2018 требования лица, подавшего возражение, были удовлетворены, и решение Роспатента от 27.06.2018 было признано недействительным.

Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании «2112 SRL».

Не согласившись с указанным решением суда, Роспатент обратился с кассационной жалобой на решение Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2019 по делу № СИП-674/2018.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28 июня 2019 года решение Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2019 по делу №СИП-674/2018 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия.

Отмена решения Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2019 по делу №СИП-674/2018 устраняет основания для повторного рассмотрения возражения, поступившего 19.02.2018, на решение Роспатента от 18.10.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016705983, по существу.

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

**прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 19.02.2018 на
решение Роспатента от 18.10.2017.**