

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 26.08.2020. Данное возражение подано компанией «Fedone S.r.l». (Федоне С.р.л), Италия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1428945, при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака « · SOLOMEI · AD·MCCCXCI · » была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 28.02.2018 за №1428945 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 04, 08, 11, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 34 и услуг 40, 41, 43 классов МКТУ на имя «TOTAL SA», Франция (далее – заявитель).

Роспатентом 05.11.2019 принято решение о предоставлении правовой охраны

на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1428945 в отношении товаров 04, 08, 11, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 34 и услуг 40, 41, 43 классов МКТУ с исключением элементов «AD, МСССХСІ» из самостоятельной правовой охраны.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому элементы «AD, МСССХСІ» являются неохраняемыми элементами данного знака на основании положений подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- решение о предоставлении правовой охраны не содержит обоснования дискламации элементов «AD» и «МСССХСІ»;

- заявитель допускает, что экспертиза могла воспринять элементы в качестве указания на дату (год), выполненную римскими цифрами, однако в подобном случае экспертиза должна была запросить у заявителя сведения, подтверждающие, что включение в знак по международной регистрации определенной даты не будет вводить потребителя в заблуждение, однако этого сделано не было;

- заявитель полагает, что обозначение «AD МСССХСІ» не будет восприниматься потребителем, как простой набор букв, не обладающих семантикой, поскольку латинские буквы, присутствующие в элементе «МСССХСІ», одновременно используются в римской системе исчисления в качестве цифр, а элемент «AD», в свою очередь, представляет собой сокращение от латинского «Anno Domini», которое может быть переведено на русский язык как «от Рождества Христова»;

- заявитель считает, что элемент «МСССХСІ» может быть отнесен к цифровым или иным символам, вышедшим из современного оборота, в том числе, к сложным числам, образованным из римских цифр;

- заявитель отмечает также и то, что элемент «МСССХСІ» не является простым набором букв, поскольку в силу совместного использования с элементом

«AD» он явно указывает на дату в прошлом;

- элемент «MСССХСІ» не обладает способностью характеризовать товары и услуги, быть описательным, ложным, вводить потребителя в заблуждение, поскольку понимание конкретного смысла данного элемента требует у потребителя определенного домысливания и ознакомления с дополнительными источниками;

- результаты Интернет поиска подтверждают, что элементы «AD» и «MСССХСІ» используются только заявителем или под его контролем;

- обозначение было известно российскому потребителю до даты приоритета, а также приобрело дополнительную известность после даты приоритета, о чем свидетельствуют представленные материалы;

- предложение к продаже и реализация товаров, маркированных знаком по международной регистрации, после их ввода в гражданский оборот в России, активно осуществлялась до даты приоритета и осуществляется на настоящий момент третьими лицами, в различных онлайн и оффлайн магазинах: ЦУМ, ГУМ, Крокус Сити Молл, Luxxy.com, Farfetch, INTERMODA, Kupivip, Lamoda и др;

- использование знака по международной регистрации №1428945 осуществляется аффилированной компанией БРУНЕЛЛО КУЧИНЕЛЛИ С.П.А. (BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.), что подтверждается материалами возражения;

- заявленное комбинированное обозначение в сочетании со словесным обозначением «BRUNELLO CUCINELLI» представляет собой основной бренд компании БРУНЕЛЛО КУЧИНЕЛЛИ С.П.А., именно им маркируется продукция;

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1428945 в отношении всех заявленных 04, 08, 11, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 34 и услуг 40, 41, 43 классов МКТУ с включением словесных элементов «AD, MСССХСІ» в качестве охраняемых элементов знака.

К возражению приложены следующие материалы:

1. 1. Распечатка статьи из энциклопедии Википедия «Римские цифры» (<https://ru.wikipedia.org>);

2. Распечатка статьи из энциклопедии Википедия «От Рождества Христова», (<https://ru.wikipedia.org>);
3. Распечатки первых страниц результатов поиска по запросу «AD МСССХСІ» в поисковых системах Google и Яндекс до 28.02.2018 и на настоящий момент;
4. Распечатка сведений о зарегистрированных в Российской Федерации договорах о предоставлении права использования знаков по международной регистрации №№ 1117290, 1027235;
5. Снимки экрана страниц Интернет-сайта <https://shop.brunellocucinelli.com/ru-ru/> до 28.02.2018, полученные с использованием сервиса WebArchive.org;
6. Снимки экрана со страницами Интернет-сайта <https://shop.brunellocucinelli.com/ru-ru/> на дату подачи возражения;
7. Фотографии товаров, маркированных знаком по международной регистрации;
8. Каталоги с информацией о продукции, с переводом на русский язык (копии);
9. Счета и документы на транспортировку продукции, с переводом на русский язык (копии);
10. Обложки и страницы журналов с рекламными материалами (копии);
11. Снимки экрана с примерами публикаций из социальной сети Instagram;
12. Снимки экрана с примерами публикаций из социальной сети Facebook;
13. Распечатки первых страниц результатов поиска по запросу «brunello cucinelli» в поисковой системе Google до 28.02.2018 и на настоящий момент.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, необедительными.

С учетом даты приоритета (28.02.2018) знака по международной регистрации правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. 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.

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 №1428945 « ·SOLOMEI· AD·MCCCXCI· » является комбинированным и состоит из геральдического щита, на котором размещены стилизованные изображения грифона и башни средневекового замка, и по краям которого расположены стилизованные изображения двух лент. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент обозначения: «SOLOMEI» и буквы «AD MCCCXCI» выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 04, 08, 11, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 34 и услуг 40, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Для того чтобы понять соответствует ли обозначение требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать семантику знака по международной регистрации и те виды товаров, в отношении которых испрашивается предоставление ему правовой охраны на территории Российской Федерации.

Анализ словарно справочной литературы показал, что буквы «AD» являются сокращением от латинского выражения «anno domini», что в переводе на русский язык означает «наши дни» (см. Кембриджский электронный словарь <https://dictionary.cambridge.org/>, электронный словарь <https://www.thefreedictionary.com/Anno+Domini>). Обозначение «MCCCXCI» является записью числа «1391» римскими цифрами. Римская система нумерации с помощью букв была распространена в Европе на протяжении двух тысяч лет. Только в

позднем средневековье ее сменила более удобная для вычислений десятичная система цифр [знаки, обозначающие числа, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0], заимствованная у арабов. Но до сих пор римскими цифрами обозначаются даты на монументах, время на часах. Кроме того, в русском языке римскими цифрами принято обозначать порядковые числительные, спряжение глаголов, валентность химических элементов, порядковый номер ступени в звукоряде, номер века или тысячелетия.

Таким образом, в целом обозначение «AD MCCCXCI» воспринимается как дата «1391 наши дни», является характеризующим для заявленных товаров и услуг, указывающим на дату основания производства. Вместе с тем, в независимости от достоверности данной информации, само по себе включение даты в состав обозначения противоречит требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом представленные заявителем документы не свидетельствуют о наличии у этого обозначения приобретенной различительной способности, которая обуславливалась бы длительным и интенсивным его использованием заявителем на территории Российской Федерации именно в качестве самостоятельного средства индивидуализации товаров.

Заявителем представлены снимки экрана страниц сайта, публикации продукции в каталогах и журналах до даты приоритета [5, 6, 10], на которых обнаруживается обозначение «AD MCCCXCI» совместно с обозначением «BRUNELLO CUCINELLI», которое и является индивидуализирующим элементом, используемым для маркировки товара. На представленных фотографиях товаров [7] отсутствует дата их изготовления, что не позволяет соотнести их с датой приоритета знака по международной регистрации.

Представленные заявителем счета [9] содержат обозначение «AD MCCCXCI» только лишь на самом фирменном бланке заявителя в качестве логотипа компании совместно с обозначением «BRUNELLO CUCINELLI», информации о маркировке самих товаров обозначением «AD MCCCXCI» в представленных счетах не содержится. Кроме того, большая часть представленных счетов и документов на транспортировку товаров не переведены на русский язык, что затрудняет их анализ,

а также датированы 2019, 2020 гг., что выходит за рамки даты приоритета знака по международной регистрации.

Заявителем не были представлены и документы, которые свидетельствовали бы о самих фактах введения соответствующих товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации (например, российские таможенные декларации), содержали бы сведения об определенных объемах производства и продаж товаров и территории их распространения в регионах России, об уровне информированности российских потребителей о соответствующей продукции заявителя (например, результаты социологического опроса, сведения о проведенной рекламной кампании и объемах затрат на рекламу т.д.).

В частности, приведенный список магазинов [13], в которых, как утверждается в возражении, реализовывалась продукция заявителя на территории Российской Федерации, носит исключительно декларативный и бездоказательный характер, поскольку не подтверждается какими-либо иными документами.

Дискламация элемента «AD МСССХСІ» в других международных знаках заявителя №1027235, №1117290, №1194296 также подтверждает вывод коллегии об отсутствии различительной способности данного элемента.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о приобретении знаком по международной регистрации №1428945 дополнительной различительной способности на территории Российской Федерации и, следовательно, для включения элементов «AD МСССХСІ» в состав знака по международной регистрации №1428945 в качестве охраняемых элементов знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 05.11.2019.