

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела поступившее 23.02.2021 возражение компании DQC International Corporation, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1438283 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1438283 от 01.11.2018 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 25 и 28 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1438283 представляет собой сочетание не имеющего какого-либо характерного графического исполнения числа и выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита слова – «**13 FISHING**».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 23.04.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**13 FISHING**» по международной регистрации № 1438283, мотивированное по результатам экспертизы несоответствием этого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как данный знак состоит только лишь из неохраноспособных элементов, поскольку число не обладает различительной способностью, не имея какого-либо

характерного графического исполнения, а словесный элемент характеризует соответствующие товары, указывая на их назначение.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.02.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.04.2020. Доводы возражения сводятся к тому, что рассматриваемый знак представляет собой фантазийное словосочетание, в переводе на русский язык означающее «тринадцатая рыбалка», и он приобрел различительную способность в результате его использования для индивидуализации товаров заявителя, а также были отмечены прецеденты предоставления ему правовой охраны в некоторых других странах мира.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении рассматриваемому знаку правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, приведенных в данной международной регистрации знака.

В подтверждение доводов возражения заявителем были представлены только лишь ссылки на сайты различных интернет-магазинов [1] и на публикации в сети Интернет видеороликов с обзором товаров заявителя [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной регистрации знака (01.11.2018) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, числа и сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 35 Правил в отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Анализ знака «**13 FISHING**» по международной регистрации № 1438283 показал, что он состоит из числа «13», выполненного без каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, и слова «FISHING», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и в переводе с английского языка означающего «рыбалка», ввиду чего для приведенных в данной международной регистрации знака товаров 25 и 28 классов МКТУ, представляющих собой различные виды одежды для

рыбалки и рыболовных принадлежностей, оно характеризует эти товары, указывая на их назначение – для рыбалки.

Таким образом, данный знак состоит только лишь из неохраноспособных элементов и не способен осуществлять индивидуализирующую функцию – отличать соответствующие товары заявителя от однородных им товаров других производителей.

Относительно довода возражения о том, что этот знак представляет собой фантазийное словосочетание, в переводе на русский язык означающее «тринадцатая рыбалка», необходимо отметить, что данный довод является некорректным, поскольку в знаке отсутствует, собственно, слово «thirteenth» («тринадцатая») или его возможное сокращение как «13th».

При этом и представленные в возражении ссылки на сведения в сети Интернет вовсе не свидетельствуют о наличии у данного знака приобретенной различительной способности, которая обуславливалась бы длительным и интенсивным его использованием непосредственно заявителем на территории Российской Федерации в качестве самостоятельного средства индивидуализации его товаров.

Так, в частности, отсутствуют какие-либо сведения как о производственной деятельности самого заявителя, так и о фактах непосредственного введения им соответствующей его продукции в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Например, совсем не были представлены российские грузовые таможенные декларации, которые содержали бы какие-либо 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 и т.д.).

Размещенные на сайтах интернет-магазинов [1] предложения к продажам товаров сами по себе не подтверждают фактов их непосредственной реализации в

тех или иных определенных объемах в период ранее даты приоритета знака и их широкой известности российским потребителям на эту дату.

Размещенные в сети Интернет видеоролики с обзорами товаров [2] сами по себе никак не подтверждают фактов проведения в Российской Федерации какой-либо широкой рекламной кампании по продвижению этих товаров.

Таким образом, довод возражения о наличии у рассматриваемого знака приобретенной различительной способности в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не подтверждается представленными заявителем материалами, ввиду чего указанная норма права не подлежит применению.

В силу указанных выше обстоятельств коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого знака «**13 FISHING**» по международной регистрации № 1438283 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается отмеченных в возражении прецедентов предоставления знаку правовой охраны в некоторых других странах мира, то следует отметить, что такого рода обстоятельства, в принципе, не являются правовым основанием для обязательного предоставления правовой охраны этому знаку и на территории Российской Федерации.

В этой связи необходимо отметить и то, что в данной международной регистрации знака слово «FISHING» даже изначально приведено как дискламированный неохраняемый элемент согласно базовой регистрации в стране происхождения – США.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.02.2021, оставить в силе решение Роспатента от 23.04.2020.**