

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, рассмотрела возражение от 05.03.2013, поданное компанией MONCLER S.R.L., Italie (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 № 1075327, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 1075327 с конвенционным приоритетом от 25.02.2011 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 25.03.2011 на имя заявителя. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанной международной регистрации испрашивается в отношении товаров 09, 18 и 25 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1075327 представляет собой изображение четырех прямоугольников, расположенных по горизонтали последовательно один за другим, под которым расположена последовательность из других четырех прямоугольников, во всех восьми прямоугольниках располагаются стилизованные изображения гуся в разных ситуациях с различными надписями. Предоставление правовой охраны указанному знаку испрашивается в следующем цветовом сочетании: noir, bleu clair, blanc, orange, jaune, rose, vert et gris (черный, светло-голубой, белый, оранжевый, желтый, розовый, зеленый и серый).

Решением Роспатента от 20.09.2012 знаку по международной регистрации №1075327 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой изображение комикса с большим количеством словесных и изобразительных элементов, не позволяющих индивидуализировать товар заявителя. Также в заключении указано, что документов, подтверждающих приобретение обозначением различительной способности в результате его использования заявителем в отношении заявленных товаров не представлено.

В возражении от 05.03.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- заявитель согласен с неохраноспособным характером всех словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения;
- владелец международной регистрации №1075327, представляющей собой изображение комикса, помещает это изображение на товары 09, 18 и 25 классов МКТУ для информирования в живой и творческой манере потребителей о правилах ухода за своей продукцией;
- комикс с гусем используется как отличительный элемент, позволяющий потребителям безошибочно узнать своего любимого производителя эксклюзивной одежды даже по внутренней этикетке;
- заявитель на протяжении длительного времени помещает заявленное изобразительное обозначение на своих товарах, в результате широкого и активного использования обозначение приобрело различительную способность;
- товары, маркированные заявленным обозначением, активно рекламируются в печати;

- заявленное обозначение зарегистрировано Ведомством по гармонизации на внутреннем рынке, патентными ведомствами Австралии, Исландии, Молдовы, Украины, Армении, Казахстана.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1075327.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- документы, подтверждающие регистрации в других странах, с переводом [1];

- публикации в российских журналах с переводом [2];

- документ о связи компаний с переводом [3];

- счета, выставленные на имя российских дистрибьютеров, с переводом [4].

На заседании коллегии были представлены копии счетов [5] и таможенных деклараций [6] с 2005 г.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, Палата по патентным спорам установила следующее

С учетом даты (25.02.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1075327 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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 таким обозначениям относятся, 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; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры. Следует отметить, что указанный перечень не является исчерпывающим.

Знак по международной регистрации №1075327 представляет собой изображение комикса, состоящего из восьми картинок с изображением гуся в разных ситуациях и набором слов французского и английского языков. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09, 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Заявленное обозначение представляет собой сложную композицию, состоящую из большого количества различных изображений с большим количеством неохраноспособных словесных элементов, представляющих собой шутливую инструкцию по уходу за одеждой. Наличие большого количества различных элементов зрительно перегружает заявленное обозначение и не позволяет воспринимать его как товарный знак, способный индивидуализировать товар заявителя. Указанное обстоятельство свидетельствует об отсутствии у знака по международной регистрации №1075327 различительной способности.

В соответствии со статьей 6-quinquies (с) Парижской конвенции по охране промышленной собственности обозначениям, которым не свойственна различительная способность, может быть предоставлена правовая охрана при

условии, что заявитель представит материалы, подтверждающие приобретенную обозначением различительную способность в результате его длительного использования на территории Российской Федерации, и воспринимается как товарный знак заявителя.

В качестве подтверждения приобретенной обозначением различительной способности заявителем представлены публикации в нескольких журналах [2], а также счета, выставленные российским дистрибьютерам [4]. Однако, представленные материалы не содержат сведений об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением, о территориальном распространении этих товаров, об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами, отсутствуют также сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении. Публикации в журналах [2] не содержат изображения заявленного обозначения и касаются только курток и пуховиков. Представленные дополнительно на заседании коллегии счета [5] и таможенные декларации [6] не позволяют соотнести их с заявленным обозначением и не имеют перевода на русский язык.

Таким образом, представленные заявителем материалы не позволяют сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности. Следовательно, знаку по международной регистрации №1075327 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации как не обладающему различительной способностью, что свидетельствует о правомерности изложенного в заключении по результатам экспертизы вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы Особого мнения от 16.05.2013, представленного лицом, участвующим в рассмотрении возражения, повторяют доводы, изложенные ранее, и проанализированы в мотивировочной части заключения коллегии.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 05.03.2013 и оставить в
силе решение Роспатента от 20.09.2012.**