

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 22.03.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании CIRO PAONE S.p.A., Италия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1206670.

Международная регистрация №1206670 знака «CIPA 1960» с конвенционным приоритетом от 01.10.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 27.03.2014 на имя заявителя – CIRO PAONE S.p.A., Via San Pasquale a Chiaia 83 I-80121 Napoli (IT), в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1206670 представляет собой комбинированное обозначение «CIPA 1960», состоящее из словесного элемента «CIPA», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и цифр «1960», выполненных стандартным шрифтом.

Роспатентом 22.12.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1206670 в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы, входящая в состав знака дата «1960» может ввести потребителей в заблуждение относительно даты основания фирмы-заявителя, поскольку документ, подтверждающий право использовать эту дату в знаке по международной регистрации №1206670, не был представлен заявителем.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что элемент «1960» является неохраняемым, так как не имеет словесного характера и не воспринимается как слово какого-либо естественного языка, не имеет оригинального запоминающегося характерного графического исполнения, в связи с чем, не обладает различительной способностью.

В возражении, поступившем 22.03.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- компания "CIRO PAONE S.p.A.", более известная под названием "Kiton", была основана в 1956 г., и является одной из ведущих и известных производителей люксовой одежды и одежды, пошитой на заказ, а также таких товаров как обувь, головные уборы, товары из кожи и имитации кожи, дорожные сумки и сумки дорожные, бумажники, сумки, кошельки, портмоне, портфели, зонтов от дождя и солнца, тростей;

- в 2010 г. заявитель возобновил производство и продажу товаров, выполненных в стиле 1960 г., и в связи с этим принял решение о подаче заявки на регистрацию товарного знака "CIPA 1960";

- элемент "1960" не является указанием на дату основания компании "CIRO PAONE S.p.A.", а является указанием на стиль, в котором изготавливается продукция заявителя - в стиле 60 годов;

- на официальном сайте заявителя указано: "Модель CIPA 1960. Модель CIPA - новинка, точнее она вновь появилась в коллекциях товаров "Kiton". Созданная в шестидесятых годах господином Чиро Паоне, она была вновь недавно введена в текущие коллекции с некоторым изменением в стиле с целью сделать акцент на древние традиции неаполитанского пошива одежды, но адаптировав её к современным тенденциям мировой моды".

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1206670 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ с исключением из правовой охраны элемента «1960».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

- декларация от компании заявителя [1];
- распечатки из сети Интернет [2];
- публикации товарных знаков №4718606 и №1206670 из базы данных Ведомства по патентам и товарным знакам США и Ведомства по гармонизации на внутреннем рынке с переводом-аннотацией [3].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.10.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1206670 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения.

Пунктом 2.3 Правил установлено, что 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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Знак по международной регистрации №1206670 представляет собой комбинированное обозначение «CIPA 1960», состоящее из словесного элемента «CIPA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и цифр «1960», выполненных стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1206670 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации №1206670 на соответствие его требованиям пункта 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знак по международной регистрации №1206670, как было указано выше, включает элемент «1960», который представляет собой совокупность цифр «1», «9», «6», «0», выполненных без какой-либо характерной графической проработки. При этом последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны, позволяет воспринимать его как некую символическую дату.

Вместе с тем прилагаемые заявителем сведения свидетельствуют о следующем.

Из представленной заявителем декларации [1] следует, что компания заявителя была основана в 1956 году и известна потребителю под названием «Kiton». Компания заявителя является одной из ведущих и известных производителей люксовой готовой одежды и одежды, пошитой на заказ, а также таких товаров как обувь, головные уборы, товары из кожи и имитации кожи, сумок дорожных и сумок дорожных, бумажников, сумок, кошельков, портмоне, портфелей, зонтов от дождя и солнца, тростей.

В декларации указано, что «В 2010 году мы приняли решение вновь ввести в коллекцию продаваемых в настоящее время товаров, товары, выполненные в стиле 1960 годов, в частности одежду, разработанную господином Чиро Паоне, основателем компании. Линия одежды "CIPA 1960" - это капсульная линия костюмов, сделанных из винтажной ткани 60-х годов, которые характеризуются покроем для утонченных и современных силуэтов. Коллекция, представленная весной 2010 г. в магазине "Bergdorf Goodman" в Нью-Йорке, предлагает модные костюмы, плащи и трикотажные изделия, вдохновленные дизайном Kiton давних времен, когда компания была известна как "CIPA"».

Таким образом, из представленных сведений усматривается, что элемент «1960» - это своеобразный символ, отражающий историческое событие компании, а также представляющий собой обозначение линейки одежды заявителя, и не является датой основания фирмы заявителя.

Кроме того, коллегия приняла во внимание тот факт, что обозначение «CIPA 1960» зарегистрировано в качестве товарного знака в Италии, США и странах Евросоюза [3] с исключением из правовой охраны сочетания цифр «1960».

Таким образом, знак по международной регистрации №1206670 соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что входящий в состав знака по международной регистрации №1206670 элемент «1960», представляющий собой сочетание цифр, не имеющих характерного графического исполнения, может быть указан в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данный вывод заявителем в возражении не оспаривается.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.03.2016, отменить решение Роспатента от 22.12.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1206670 в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ с исключением из правовой охраны сочетания цифр «1960».