

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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, рассмотрела поступившее 30.06.2016 возражение, поданное компанией ELSA'S SPORT s.r.o. (Tchèque, République) (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 №1208681, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1208681 с конвенционным приоритетом от 10.06.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 05.12.2013 на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35, 38 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1208681 представляет собой обозначение «**Jersey 53**», выполненное стандартным шрифтом.

Роспатентом 01.03.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1208681 не соответствует требованиям пунктов 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1208681 не обладает различительной способностью, так как состоит из простых цифр, а словесный элемент «**Jersey**» для части товаров/услуг 25, 35 классов МКТУ указывает на вид и состав, а для другой части указанных товаров и услуг является ложным указанием на вид и состав, поскольку jersey в переводе с

английского языка имеет следующие значения – джерси (ткань), вязаный, жакет, свитер, игровая футболка, игровой свитер и т.д.

В возражении, поступившем в Роспатент 30.06.2016, заявителем приведены следующие доводы:

- важным аргументом в пользу регистрации обозначения "Jersey 53" является его использование и узнаваемость среди российских потребителей;

- в 2014 году в Российской Федерации было создано Общество с ограниченной ответственностью "М ЭНД В ДЖЕРСИ53", которое зарегистрировано по адресу: г. Москва, наб. Кадашевская, д. 26, 115035 и является официальным агентом/представителем заявителя по продажам в России и что ООО "М ЭНД В ДЖЕРСИ53" предоставляется согласие на продажу товаров под брендовым именем **Jersey53®** на русском рынке с 1 сентября 2014 года по 31.12.2017 г;

- информация о поставках спортивных товаров "Jersey 53" на территорию России размещена также на сайтах <https://ved-gtd.com/import/inn/7706813522/> и <https://www.importgenius.com/russia/importers/>;

- информация о товарах "Jersey 53" размещена также на множестве российских сайтов, в том числе на русскоязычном сайте "Jersey53" <http://www.jersey53.ru/>, на котором подробно описана процедура оформления заказа на покупку спортивной одежды "Jersey 53" в России, указаны контакты официальных представителей Jersey53 в России (генерального и исполнительного директоров, директора по продажам в РФ), в социальной сети Вконтакте: на странице "Jersey 53 - Спортивная форма и одежда — JER53Y" (<http://vk.com/jersey53>), которая является официальной страницей представительства компании Jersey53 на территории России, на странице размещена информация о компании, ее товарах, ссылки на официальные сайты компании и т. п.; в разделе "Фотографии" вниманию пользователя представлены фотографии спортивной продукции под обозначением "Jersey 53", которую можно приобрести, а именно: толстовки, форма для судей, сумки для хоккея, рюкзаки, шапки и другую спортивную одежду для различных видов спорта; в социальных сетях "Facebook" (на странице "jersey53.co.uk Покупки и розничная торговля" (https://www.facebook.com/iersev53uk/timeline?ref=page_internal)) и Twitter, на сайте

<https://phonenumber.onl/phone/79514439966>, на котором размещены контакты представителей компании в Челябинской области; на сайте <http://led9.ni/ицгок/jersey/> товары "Jersey 53" представляются к продаже;

- ООО "М ЭНД В ДЖЕРСИ53" (M&V Jersey53 LLC) покупает у ELSA'S SPORTS s.r.o. спортивный текстиль и другие продукты под брендом Jersey53 и распространяет их среди своих клиентов в России, кроме того, компания ELSA'S SPORTS s.r.o. отправляла Федерации хоккея России каталог с изображениями своих товаров Jersey53, также в подтверждение использования обозначения "Jersey 53" заявитель предоставляет копии документов об отправке и доставке продукции в разные страны – США, Канаду, Швецию, Великобританию, Германию и т.д.;

- также при поддержке заявителя в 2014 г. был создан хоккейный клуб "Jersey53", который объединяет любителей хоккея всех возрастов, причем команда играет в форме "Jersey53", информация о хоккейном клубе размещена непосредственно на самом сайте клуба <http://sportfort.ru/Jersey531/HomePage>, в социальной сети Вконтакте на отдельной странице клуба <http://vk.com/club69215855>, на сайте Московской любительской хоккейной лиги <http://lhl-77.ru/>, где выставляется информация о самих матчах между хоккейными командами, результатах таких спортивных столкновений и фото игровых моментов матчей, кроме того, видео матча команды "Jersey53" против команды "Торпедо" выставлено на сайте <http://visay.ru/video/show/3673657>, на котором также четко прослеживается, что все игроки команды одеты в форму, маркированную обозначением "Jersey53";

- обозначение "Jersey 53" используется также на флаерах и визитках сотрудников, компания ELSA'S SPORTS s.r.o.(заявитель) также разрабатывала некоторые графические макеты формы и других спортивных аксессуаров с изображением бренда Jersey53 для команд, которые принимали участие в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, при этом все разработанные дизайны представленных форм содержали наименование российских хоккейных клубов, таких как Северсталь (г. Череповец) и Адмирал (г. Владивосток), кроме того, ELSA'S SPORTS s.r.o. разрабатывала графические макеты формы и спортивных аксессуаров для Русской

классики. Русская классика - матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, проводимый на открытом воздухе;

- заявленное обозначение "Jersey 53" приобрело различительную способность в процессе использования в Российской Федерации при нанесении его на товары, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени (<http://jersey53.ru>);

- владелец международной регистрации уже получил правовую охрану на заявленное обозначение "Jersey 53" в таких странах, как Австрия, Болгария, Кипр, Германия, Эстония, Греция, Венгрия, Литва, Латвия, Румыния, Словакия, Ирландия, Дания, Япония, Великобритания, Франция, причем при вынесении решений о предоставлении правовой охраны знаку "Jersey 53" во всех вышеупомянутых странах ни одно патентное ведомство не усомнилось в охраноспособности этого обозначения;

- согласно информации с общедоступных англо-русских онлайн-переводчиков слово "Jersey" переводится как: 1) остров Джерси; 2) модульный блок типа "Нью джерси" (м. б. из пластика или железо-бетона, разработан и используется для парапетных ограждений дорог, разделения потоков и т.д. kem-il; джерсейская порода крупного рогатого скота молочного направления; джерси (1. тонкая чесаная шерсть 2. тонкая шерстяная пряжа 3. шерстяное трикотажное изделие); вязаный; жакет; свитер (спортивный; различные модели вязаной одежды - кофты, платья и т. д.); игровая футболка (denghu); игровой свитер (denghu); хоккейный свитер игровой; хоккейная майка; майка, футболка; гладкое трикотажное полотно; шерстяные трикотажные изделия; прием в драке, когда противнику на голову натягивают его же свитер;

- англоязычное слово "jersey" не является широко распространенным и употребляемым в России и далеко не каждый потребитель знает его истинное значение, поэтому даже если он и решит посмотреть его в словаре, смысл этого словесного элемента все равно не будет понятен потребителю без дополнительных

рассуждений и домысливания, так, увидев на товарах 25 класса слово "Jersey", потребителю необходимо будет призадуматься над истинным его значением: то ли это тонкая чесаная шерсть, то ли спортивная майка или игровой свитер, то ли прием в драке, или вообще порода крупного рогатого скота молочного направления;

- в результате потребителю будет сложно сформулировать какие-либо ассоциации или же описательное/ложное восприятие знака, причем немаловажным является и тот аргумент, что не каждый потребитель ассоциирует слово "jersey" с тканью., поскольку большинство потребителей привыкли к более распространенному названию этого типа ткани в России — трикотаж, и именно его используют в своей повседневной речи;

- анализируемое слово не будет восприниматься рядовым потребителем в качестве элемента, прямо (не через ассоциации, домысливания и рассуждения) описывающего или вводящего в заблуждение касательно вида, характеристик товара, сведений об изготовителе;

- как и все спортсмены, основатели компании ELSA'S SPORTS s.r.o. (Томас Ворел (Tomás Vorel) и Мартин Роупек (Martin Roupec) также играли в хоккей под своими личными номерами: "5" и "3", поэтому создавая свой спортивный бренд, они сочли хорошей традицией присвоить их знаку свой собственный номер, как будто отдельному игроку на всемирном рынке спортивной одежды, так в будущем и появился знак "Jersey 53", порядковый номер которого состоял из номеров двух его основателей: "5" и "3", учитывая, что одним из множества значений слова "jersey" является спортивная футболка (майка, свитер), то обозначение "Jersey 53" является в данном случае весьма символичным и фантазийным в отношении заявленных товаров, и может восприниматься как номер игрока на его футболке;

- дополнительным аргументом в пользу предоставления правовой охраны цифрам "53" является факт многочисленных регистраций цифр в качестве товарных знаков без их дискламации;

- поскольку обозначение «Jersey 53» имеет собственную историю создания, приобрело различительную способность в результате использования, является известным среди российских потребителей, не указывает прямо на вид,

характеристики товара, сведения об изготовителе, оно не может являться описательным или вводящим в заблуждение в отношении товаров и услуг, заявленных на регистрацию, что свидетельствует о фантазийном характере элемента.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1208681 в отношении всех товаров и услуг, указанных в международной регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о заявителе, в том числе о его спонсорской деятельности с различных сайтов [1];
- распечатки Интернет-страниц, касающиеся обозначения «Jersey 53» [2];
- распечатка Интернет-страницы словаря с переводом [3];
- информация о международных регистрациях №№1188289 и 1188869 [4];
- информация о российском хоккейном клубе «Jersey 53» [5];
- копии инвойсов [6];
- распечатка Интернет-страницы с информацией о поставках спортивных товаров, маркированных знаком «Jersey 53», на территорию России [7];
- информация о регистрации знака в других странах [8];
- копия каталога продукции [9];
- копии флаеров с обозначением «Jersey 53» [10];
- копия подтверждения делового сотрудничества с ООО «М&В Джерси 53» [11];
- графические макеты формы и других спортивных аксессуаров для участников Олимпийских игр в Сочи в 2014 [12].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (10.06.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1208681 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

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, 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; указание материала или состава сырья.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

Как было указано выше, знак по международной регистрации №1208681 представляет собой обозначение «**Jersey 53**».

Предоставление правовой охраны указанному знаку испрашивается для товаров 25 и услуг 35, 38 классов МКТУ.

Анализ обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в решении Роспатента, показал следующее.

Согласно сведениям из англо-русского словаря «**Jersey**» имеет значение – остров Джерси, «**jersey**» - 1) фуфайка; вязаная кофта 2) тонкая шерстяная пряжа; джерсовая ткань, джерсе 3) джерсейская порода молочного скота (см. Новый англо-русский словарь В.К. Мюллер и др., М., Рус. яз., 1996, с. 389, 855).

С учетом указанных смысловых значений нет оснований полагать, что обозначение «**Jersey**» в сочетании с числом «**53**» является описательной характеристикой товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, что свидетельствует о его фантазийном характере.

Кроме того, следует отметить, что заявитель является компанией мирового уровня по разработке и пошиву оригинальной спортивной одежды. На протяжении многих лет компания является поставщиком спортивной формы для хоккейных клубов Европы, Канады и Америки. Продукция под маркой «**Jersey 53**» разрабатывается и шьется в Чехии, соответствует европейским стандартам качества и учитывает современные тенденции как в дизайне, так и в использовании высокотехнологичных материалов. На территории Российской Федерации знак по

международной регистрации №1208681 используется с 2014 года, что подтверждается сведениями о поставках спортивных товаров и их продвижении ООО «М ЭНД ДЖЕРСИ53», являющимся официальным представителем заявителя в России по продажам товаров под знаком «**Jersey 53**», каталогом продукции заявителя, информацией с русскоязычного сайта <http://www.jersey53.ru>, а также информацией из социальных сетей Вконтакте, Facebook, Twitter и др. [1-12].

Также следует отметить, что знаку «**Jersey 53**» по международной регистрации №1208681 была предоставлена правовая охрана в таких странах, как Австрия, Германия, Словакия, Литва, Эстония, Латвия, Греция, Венгрия, Ирландия, Дания, Япония, Великобритания, Франция в полном объеме без исключения из правовой охраны числа «**53**».

В связи с указанным следует признать, что знак по международной регистрации №1208681 удовлетворяет требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.06.2016, отменить решение Роспатента от 01.03.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1208681 в отношении всех приведенных в перечне регистрации товаров и услуг.