

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.06.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.03.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1129471, поданное компанией 2112 S.r.l., Италия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1129471, произведенной Международным бюро ВОИС 12.07.2012, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1129471 представляет собой сочетание символа «N°» и цифр «21», выполненных стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.03.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1129471 (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Вывод экспертизы обоснован тем, что обозначение «N°21» состоит из простого символа «N°» и простых цифр «21», выполненных стандартным шрифтом, не обладающих словесным характером и характерным графическим исполнением.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 23.06.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1129471 на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- число «21» является не случайным числом, которое трудно запомнить и отличить от другого числа, а хорошо знакомым потребителю числом, обладающем особой семантикой, так как данное число ассоциируется с целым рядом известных культурных явлений: а) с популярной карточной игрой «Блэк-джек», известной в России также как «Очко», для выигрыша в которой необходимо набрать 21 очко; б) с текущим 21-ым веком по григорианскому календарю; в) с возрастом, с которого разрешена покупка алкоголя в большинстве штатов США;

- цифра 21 в обозначении «N°21» является датой рождения Алессандро Дель Аква (Alessandro Dell'Acqua), владельца компании заявителя (2112 S.r.l.), а также первыми двумя цифрами фирменного наименования владельца международной регистрации, тогда как вторые две цифры - месяц (декабрь) рождения владельца компании;

- знак «номер» в заявленном товарном знаке (N°) изображен в необычной для российской традиции манере (в России стандартным изображением данного знака является «№»). В связи с чем российский потребитель не будет однозначно ассоциировать этот знак с номером. Напротив, возможна альтернативная семантика: буква со знаком градуса;

- обозначение «N°21» не вошло во всеобщее употребление в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, в отношении данных товаров оно является оригинальным и фантазийным. Обозначение «N°21» не является общепринятым символом по отношению к товарам 18 и 25 классов МКТУ;

- товары, маркированные обозначением «N°21» (одежда и аксессуары), были созданы владельцем компании заявителя, дизайнером Алессандро Дель Аква и впервые представлены в 2010 году. Эти товары поставляются на территорию России с 2011 года. За все время существования обозначения «N°21 » заявитель ни разу не сталкивался с ситуацией, в которой данное обозначение не позволяло бы отличать его товары от однородных товаров других производителей.

- обозначение «N°21» изначально обладает различительной способностью, и на данном основании ему может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака. К такому выводу пришли многие зарубежные патентные ведомства. Обозначение «N°21» признано охраноспособным и зарегистрировано в качестве товарного знака во многих странах мира, в том числе на всей территории Европейского Сообщества (свидетельство OHIM № 008777229), Канаде (свидетельство № 1,585,968) и Гонконге (свидетельство № 302315231). По сведениям из базы данных о международных товарных знаках (ROMARIN) международной регистрации №1129471 предоставлена

правовая охрана также в Сингапуре, Австралии, Соединенных Штатах Америки, Норвегии, Сан Марино, Турции, Китае.

К возражению заявитель приложил следующие документы:

1. Копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности в отношении международной регистрации товарного знака №1129471 от 21 марта 2014 года, на 3 листах;
2. Сведения об агентстве недвижимости «Century 21», на 1 листе;
3. Сведения о музыкальном альбоме «21», на 11 листах;
4. Сведения о кинофильме «21», на 3 листах;
5. Сведения о товарном знаке «FOREVER 21», на 1 листе;
6. Пример использования обозначения заявителя в журнале «Коммерсантъ Weekend», на 3 листах.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1129471 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (12.07.2012) международной регистрации №1129471 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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 композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил) и общепринятые символы и термины (пункт 2.3.2) Правил).

Положения, в частности, предусмотренные в пункте (2.3.1) Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

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.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знак по международной регистрации №1129471 представляет собой сочетание символа «N°» и цифр «21», выполненных стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Так, заявленное обозначение «N°21» представляет собой сочетание символа «N°» и цифр «21».

Следует отметить, что в заявленном обозначении символ «N°» воспринимается именно как значок «номер», поскольку данный символ изображен рядом с цифрами «21», при этом указанные элементы не имеют оригинального графического исполнения и их сочетание не создает иной уровень восприятия рассматриваемого обозначения, отличный от восприятия отдельных входящих в его состав элементов.

Таким образом, заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов. В этой связи заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленных товаров.

В отношении доводов возражения, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Довод заявителя о том, что обозначение «N° 21» нельзя отнести к простым комбинациям цифр, не имеющих смыслового значения и не способных различать товары, поскольку данное обозначение ассоциируется с целым рядом известных культурных явлений: с популярной карточной игрой «Блэк-джек», известной в России также как «Очко», для выигрыша в которой необходимо набрать 21 очко; с текущим 21-ым веком по григорианскому календарю; с возрастом, с которого разрешена покупка алкоголя в большинстве штатов США и, что число «21» часто используется в качестве индивидуализирующего элемента, например, в названиях юридических лиц («Century 21» известная международная сеть агентств недвижимости), в названиях музыкальных произведений («21» - альбом популярной британской певицы Адели) и кинематографических произведений («21» - американский фильм с Кевином Спейси в главной роли), является неубедительным.

Все вышеперечисленные явления не имеют никакого отношения к деятельности заявителя, они существуют абстрактно и само по себе обозначение «№ 21» не способно порождать необходимых и достаточных ассоциаций для запоминания его потребителями как средства индивидуализации товаров/услуг конкретного лица.

Представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, недостаточно для подтверждения того, что знак по международной регистрации №1129471 приобрел различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных знаком «№21».

Факт регистрации знака по международной регистрации №1129471 в других странах не является основанием для предоставления ему правовой охраны на территории Российской Федерации.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «№21», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 23.06.2014, оставить в силе решение Роспатента от 21.03.2014.