

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 возражение от 23.12.2014, поданное по поручению компании G-Star Raw C.V., Нидерланды (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 №1026587, при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1026587, произведенной международным Бюро ВОИС 07.12.2009 на имя заявителя (дата территориального расширения на Российскую Федерацию 21.01.2013), испрашивается в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1026587 представляет собой

изобразительное обозначение  в виде изогнутой двойной пунктирной линии, ограниченной в левой части утолщенным отрезком прямой линии.

Роспатентом 22.09.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1026587. Основанием для данного решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение лишено различительной способности, поскольку представляет собой двойную пунктирную линию, напоминающую машинную строчку, которая традиционно используется в производстве джинсовой одежды, а также в кожгалантерейных изделиях. Небольшая выгнутость не является, по мнению экспертизы, оригинальным решением.

Экспертиза также проанализировала представленные заявителем в качестве доказательства приобретенной различительной способности дополнительные материалы и пришла к выводу, что в них отсутствует заявленное обозначение. Кроме того, эти материалы носят рекламный (информативный) характер и не подтверждают факты поставок товаров на территорию Российской Федерации.

В возражении от 23.12.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является оригинальным сочетанием графических элементов, стилизованным изображением оригинальной фирменной вышивки на продукции заявителя, в частности, на джинсовой одежде, и ассоциируется исключительно с заявителем;

- заявленное обозначение уже зарегистрировано на имя заявителя в Нидерландах, ЕС, странах Бенилюкса, США, Китае, Японии, Мексике, Исландии, Турции, Украине;

- оригинальная вышивка является отличительной чертой продукции известных мировых производителей джинсовой одежды, в частности – DIESEL, NUDIE, JEANS, LEE, LEVI'S и других;

- заявителем представлены материалы об альтернативных изобразительных товарных знаках в виде оригинальной вышивки конкурирующих компаний DIESEL, NUDIE, JEANS, LEE, LEVI'S и других;

- в Российской Федерации предоставлена правовая охрана подобным обозначениям для товаров 25 класса МКТУ (международные регистрации №534827А, свидетельства №№449276, 372463, 372462, 369650, 363431, 268939);

- заявитель полагает, что представленная им информация о регистрации аналогичных изобразительных альтернативных обозначений других конкурирующих компаний-производителей джинсовой одежды в Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемое обозначение не является простым изображением стандартных геометрических фигур, обладает оригинальностью, хорошо запоминается, обладает различительной способностью, благодаря расположению элементов и горизонтальному расположению композиции;

- заявитель является компанией, основанной в 1989 году, известной во всем мире и в Российской Федерации, что подтверждается представленными материалами.

На основании вышеизложенных доводов в возражении заявитель просит принять решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1026587 в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы заявителя, к возражению приложены следующие документы:

- сведения об альтернативных формах изобразительных обозначений компаний-конкурентов;

- сведения о регистрациях изобразительных обозначений, представляющих собой оригинальную машинную строку;

- сведения о заявителе и производимой продукции.

На заседании коллегии, состоявшемся 30.03.2015, заявителем дополнительно были представлены материалы из сети Интернет о заявителе и его товарах.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (21.01.2013) территориального расширения на Российскую Федерацию знака по международной регистрации №1026587 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

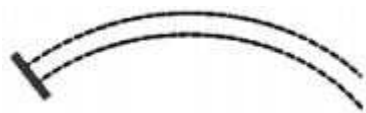
В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения данного пункта 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 простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Приведенный в пункте (2.3.1) Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям следует относить те обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

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.

Знак по международной регистрации №1026587, как указано выше, представляет собой изобразительное обозначение  в виде изогнутой двойной пунктирной линии, ограниченной в левой части утолщенным отрезком прямой линии.

Правовая охрана знака испрашивается на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров:

18 класс - Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières non compris dans d'autres classes; sacs, bandoulières, sacs à dos et portefeuilles, malles et sacs de voyage; parapluies

(кожа и имитация кожи, и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; сумки, ремни, рюкзаки и карманные кошельки, сундуки и дорожные сумки; зонты).

25 класс - Ceintures (habillement); articles chaussants et articles de chapellerie (пояса (одежда); обувь и головные уборы).

Как указывает сам заявитель, заявленное обозначение представляет собой изображение фирменной вышивки на производимой им джинсовой одежде.

Несмотря на утверждение заявителя об оригинальности этой вышивки, она представляет собой стандартную двойную машинную строчку, ограниченную с одной стороны толстым стежком. Изгиб вышивки не приносит достаточную различительную способность данному обозначению, так как изогнутый характер строчки может определяться кроем одежды.

Что касается материалов, приложенных к возражению и представленных в дополнение, то их нельзя квалифицировать, как доказательство приобретенной различительной способности знака по международной регистрации № 1026587 в результате его интенсивного использования на дату приоритета, поскольку эти документы либо не имеют даты, либо датированы 2014-2015 годами. Также необходимо отметить, что представленные документы касаются ограниченного перечня товаров 25 класса МКТУ (джинсы) и не содержат информации о других товарах, включенных в 18, 25 классы МКТУ. Эти материалы также не дают представления о длительности использования обозначения для маркировки заявленных товаров, в том числе на территории Российской Федерации, отсутствуют сведения об информированности потребителей о заявленном обозначении, объемы поставок на территорию Российской Федерации и другие сведения, на основании которых коллегия могла бы сделать обоснованный вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется у российского потребителя исключительно с заявителем.

В отношении ссылки заявителя на регистрации в Российской Федерации изобразительных знаков конкурирующих компаний, производящих джинсы, коллегия отмечает, что все эти примеры относятся к строчкам, расположенным на определенной части одежды (на карманах джинсов), демонстрирующей расположение товарного знака, в то время как заявленное обозначение не

ограничено расположением на определенной части товаров 18, 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака на территории Российской Федерации, что предполагает возможность расположения заявленного обозначения, в том числе в качестве фрагмента, в любой части одежды в соответствии с ее кроем.

Кроме того, делопроизводство по каждой заявке ведется с учетом особенностей каждого заявленного обозначения, а также документов, представленных в подтверждение приобретенной этими обозначениями различительной способности в отношении заявленных товаров.

В части доводов заявителя о предоставлении правовой охраны знаку в других странах, коллегия отмечает, что правовая охрана на территории Российской Федерации предоставляется в соответствии с национальным законодательством, исходя из всех обстоятельств дела.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания знака по международной регистрации №1026587 соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 и, следовательно, отмены решения Роспатента от 22.09.2014.

Учитывая вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу

о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 23.12.2014, оставить в силе решение Роспатента от 22.09.2014.