


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия 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 поступившее 13.06.2018 возражение, поданное компанией Saule, LLC. (États-Unis) (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 №1322708, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1322708 с датой конвенционного приоритета от 31.05.2016 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 04.08.2016 на имя заявителя в отношении товаров 09 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Знак  по международной регистрации №1322708 представляет собой обозначение «100%», размещенное внутри шестиугольника.

Решением Роспатента от 14.02.2018 указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1322708 не обладает различительной способностью.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 13.06.2018, заявителем приведены следующие аргументы в защиту заявленного обозначения:

- при экспертизе его обозначения следовало применять не положения статьи 1483 Кодекса, а положения статьи 6-quinquies Парижской Конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская Конвенция), так как Парижская Конвенция является международным договором, участником которого является Российская Федерация, что соответственно является составной частью правовой системы России;

- заявитель обращает внимание экспертизы на тот факт, что статья 6-quinquies Парижской Конвенции не содержит такого основания для отказа как «отсутствие различительной способности» («не обладает различительной способностью» и «лишён каких-либо отличительных признаков» семантически близки, но, по мнению заявителя, не идентичны);

- знак по международной регистрации № 1322708, к которому надлежит применять специальный режим экспертизы в соответствии со статьей 6-quinquies Парижской Конвенции, не подпадает ни под одно из исчерпывающего перечня оснований для отказа в предоставлении правовой охраны: оно не затрагивает права третьих лиц на территории Российской Федерации, так как иначе в ходе экспертизы были бы противопоставлены сходные до степени смешения обозначения; оно не лишено отличительных признаков, так как представляет собой узнаваемый на фоне других знаков логотип в виде горизонтально ориентированной шестиугольной рамки, симметричной относительно вертикальной и горизонтальной осей, в которую вписана выполненная крупным наклонным шрифтом надпись «100%»; обозначение не состоит исключительно из указания на вид, количество, качество и т.д. продукта, так как содержит, в том числе графический элемент в виде шестиугольной рамки, а обозначение 100%, в соответствии с легендой бренда, не является указанием на качество товара (например, если речь идёт о составе ткани и т.п.), а является основой концепции

бренда - выкладываться на 100%: RIDE ONE HUNDRED PERCENT; оно не противоречит нормам гуманности и морали - иначе экспертиза указала бы на это в своём предварительном отказе, так как Кодекс также содержит это основание для отказа в предоставлении обозначению правовой охраны в качестве товарного знака;

- раз обозначение не подпадает ни под одно из оснований для отказа в предоставлении правовой охраны, перечисленных в пункте В статьи 6-quinquies Парижской Конвенции, к нему следует применять положения пункта А этой статьи, а именно: каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть;

- также следует учитывать регистрацию в стране происхождения без дискламации отдельных элементов и предоставить в России правовую охрану знаку «такому, какой он есть» - то есть в целом без дискламации;

- приведённая выше аргументация полностью достаточна для анализа обозначения по международной регистрации № 1322708 и предоставления ему правовой охраны, однако, поскольку обозначение активно используется заявителем для маркировки товаров для мотогонок и велогонок во многих странах, в том числе и в России, заявитель считает целесообразным предоставить на рассмотрение дополнительную информацию об использовании знака;

- в приложении к ответу заявителя на предварительный отказ в предоставлении правовой охраны были представлены материалы, подтверждающие присутствие товаров марки, в том числе на российском рынке;

- при этом следует учитывать, что целевая аудитория марки весьма ограничена - это спортсмены и любители экстремального велосипедного спорта и мотокросса. В этой области компания-производитель и её слоган «RIDE ONE HUNDRED PERCENT» (можно перевести как «КАТИ НА ПОЛНУЮ!» или «КАТИ НА ВСЕ СТО ПРОЦЕНТОВ!»), а также его графические цветное и чёрно-

белое воплощения широкого известны и узнаваемы, поэтому заявителю крайне важно иметь возможность защищать свой бренд от конкурентов;

- также заявитель просит учесть то обстоятельство, что ранее в России была предоставлена правовая охрана сходному обозначению того же заявителя, являющемуся цветной версией.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1322708 без дискламации.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 30.11.2018 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2018 и оставить в силе решение Роспатента от 14.02.2018.

Решением Суда по интеллектуальным правам (далее – Суд) от 30.05.2019 по делу №СИП-153/2019 указанное решение Роспатента от 30.11.2018 было признано недействительным. При этом Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение заявителя от 13.06.2018.

Постановлением Президиума Суда от 30.09.2019 решение Суда от 30.05.2019 оставлено без изменения.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение от 13.06.2018 подлежит рассмотрению с учетом выводов, приведенных в вышеуказанном судебном акте.

Во исполнение решения Суда возражение рассмотрено коллегией повторно.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (31.05.2016) конвенционного приоритета международной регистрации №1322708 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых

действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила), Конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская Конвенция).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойство.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии со статьей 6-quinquies (C) Парижской Конвенции 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 соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретенной различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Знак по международной регистрации №1322708 представляет собой обозначение «100%» черного цвета, размещенное внутри шестиугольной рамки на белом фоне.

Предоставление знаку правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.



Знак состоит из числа «100» и общепринятого математического знака «%», применяемого для обозначения относительных величин, выполненных стандартным шрифтом, а также простой геометрической фигуры – шестиугольника, лишенных каких-либо отличительных признаков, способных выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака. Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у данного знака различительной способности.

По мнению заявителя, к указанному обозначению следует применять положения статьи 6-quinquies Парижской Конвенции, которая не содержит такого основания для отказа как «отсутствие различительной способности». Вместе с тем, коллегия отмечает, что вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не противоречит пункту (B) статьи 6-quinquies Парижской Конвенции, в соответствии с которым товарные знаки могут быть отклонены при регистрации, если лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана. Указанное подтверждается мнением Суда.

В рассматриваемом случае в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации отказано на том основании, что знак по международной регистрации №1322708 лишен различительных признаков,

позволяющих ему выполнять функцию товарного знака – отличать однородные товары одного производителя от однородных товаров других производителей.


Относительно приведенных в возражении ссылок на российскую правоприменительную практику и практику Роспатента, касающихся прецедентов регистрации товарных знаков, состоящих из неохраноспособных элементов, следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе.

Также следует отметить, что пункт 1 статьи 1483 Кодекса допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые приобрели дополнительную различительную способность в результате их использования заявителем, что соотносится с пунктом (С) статьи 6-quinquies Парижской конвенции, в котором указано, что при регистрации обозначений необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Для подтверждения использования знака по международной регистрации №1322708 на территории Российской Федерации заявителем на стадии экспертизы были представлены распечатки страниц различных сайтов сети Интернет.

Анализ данных материалов показал, что они не содержат указания заявителя, большая часть из них не позволяет установить дату размещения информации либо содержит более позднюю дату, нежели дата конвенционного приоритета международной регистрации №1322708, часть распечаток не содержит рассматриваемого знака вообще либо содержит иное обозначение, некоторые материалы содержат информацию о некой компании 100%, а не заявителе. Каких-либо фактических данных об объемах поставок и территории



реализации товаров под обозначением , сведений о затратах на рекламу и степени информированности потребителя о заявителе и его товарах,

маркированных знаком по международной регистрации №1322708, заявителем не представлено.

Указанное не позволяет коллегии сделать вывод о том, что знак по международной регистрации №1322708 приобрел различительную способность на территории Российской Федерации в результате его использования и воспринимается российским потребителем как знак заявителя, что также было подтверждено судами.

Относительно довода возражения, касающегося того, что ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации цветной версии обозначения «100%» в шестиугольной рамке по международной регистрации №1215574 на имя заявителя, коллегия отмечает следующее.

Наличие у заявителя исключительного права на сходный товарный знак (№1215574) не является основанием для признания рассматриваемого знака по международной регистрации № 1322708 соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, согласно разъяснениям, данным в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10, оценка на соответствие требованиям указанного выше пункта Кодекса производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

Кроме того, обстоятельства предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку, сходному с заявленным обозначением, не являются предметом рассмотрения настоящего возражения.

Вместе с тем, коллегия проанализировала ранее зарегистрированный на имя



заявителя знак по международной регистрации №1215574 и пришла к выводу, что этот знак имеет ряд существенных отличий от рассматриваемого знака по международной регистрации №1322708.

В частности, знак по международной регистрации №1215574 представляет собой фантазийную композицию, состоящую из сочетания двух неправильных четырехугольников красного и синего цветов, соприкасающиеся между собой длинными сторонами, на фоне которых расположены число «100» и символ «%», выполненные белым цветом.

Знак по международной регистрации №1322708, как было указано выше, выполнен в черно-белом цвете в стандартном исполнении без каких-либо оригинальных графических решений, способных оказать существенное влияние на индивидуализирующую способность знака.

Указанные отличия оказывают влияние на восприятие знаков потребителем с точки зрения их индивидуализирующей функции, что позволяет их оценивать по-разному на предмет соответствия требованиям законодательства. Кроме того, правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1215574 была предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ с учетом представленных заявителем материалов об использовании этого обозначения.

Таким образом, с учетом всех обстоятельств дела коллегия не находит оснований для признания знака по международной регистрации №1322708 обладающим различительной способностью, что свидетельствует о правомерности вывода Роспатента о несоответствии указанного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2018, и
оставить в силе решение Роспатента от 14.02.2018.**