

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 03.09.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1031242, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака была произведена Международным Бюро ВОИС 03.02.2010 за №1031242 для товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Christian LOUBOUTIN, Франция (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 1031242 является цветовым Pantone- (понтон) N 18.1663TP, предназначенный для подошвы женской обуви.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 22.03.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1031242. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации № 1031242 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 25 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как заявленное обозначение не обладает различительной способностью. Заключение экспертизы мотивировано тем, что любой цвет или цветовое сочетание в обуви не могут являться объектом исключительного права, и должны беспрепятственно использоваться различными производителями обуви.

Владелец международной регистрации выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 03.09.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не содержит запрета на регистрацию знаков, состоящих из одного только цвета или сочетания цветов.;

- заявленное обозначение не является просто цветом или цветовым сочетанием обуви, а представляет собой цвет подошвы обуви, утверждение, что красный цвет подошвы обуви, который не является ни функциональным, ни общеупотребительным для подошвы, должен «беспрепятственно использоваться различными производителями обуви», ничем не обоснован;

- красная подошва является уникальным и широко известным отличительным признаком женской обуви от Кристиан Лубутэна, ассоциирующимся у потребителей всего мира, включая Россию, с продукцией заявителя;

- несмотря на отсутствие ограничения на регистрацию цвета в качестве товарного знака в российском законодательстве, заявитель согласен с экспертом в том, что ничем не ограниченное монопольное закрепление конкретного цвета в качестве товарного знака за одним из правообладателей может привести к ограничению свободы творчества дизайнеров обуви и производителей изделий. Однако в рассматриваемом случае заявитель не претендует на исключительное право на использование красного цвета как такового в отношении обуви в целом представляет собой красный цвет особого тона, нанесенный на подошву женской обуви;

- для установления того, является ли заявленное обозначение изначально охраноспособным, и в частности того, характеризует ли оно товар, нужно дать ответ на вопросы, касающиеся выполняет ли обозначение утилитарную функцию, общепринятую общественную функцию, экономическую функцию;

- оригинальность и уникальность красного оттенка подошвы, способность этого оттенка быть отличительным признаком модной обуви конкретного производителя подтверждается экспертными оценками многих известных специалистов в области моды-дизайнеров, модельеров, редакторов модных журналов и порталов;

- исключительное право на товарный знак в виде красного цвета, нанесенного на подошву женской обуви признано ведомствами США, Великобритании, Бенилюкс., Австралии Франции, Норвегии, Мексики;

- законодательство требует, чтобы обозначение приобрело различительную способность, то есть наличие ассоциативной связи у потребителей страны между определенным обозначением и использующим его в качестве средства индивидуализации производителем. Причиной возникновения узнаваемости обозначения потребителями на территории Российской Федерации могут являться не только масштабные продажи товара, и не только на территории России, но любое использование товарного знака в мире;

- между объемом продаж и узнаваемостью товарного знака нет прямой зависимости. Абсолютно нельзя утверждать, что те кто такую обувь не покупал, ничего о ней не знает;

- товарные знаки автомобилей «Ягуар», «Феррари», дизайнерские товары «Луи Вьюитон», престижные марки часов, не имеет много потребителей на территории России, но нельзя утверждать, что население страны о них не знает;

- реклама товара возможна не только публикациями в СМИ, но и появлением в фильмах, упоминание в книгах, спонсорской поддержке того или иного мероприятия;

- в Москве в 2007 году был открыт первый бутик от Кристиана Лубутэна. В настоящее время действуют три монобутика;

- в период с 2009 по 2012 через бутики заявителя в России продажи составили на сумму 1 163 090 529 рублей;

- российские журналы регулярно публикуют фотографии обуви от Кристиана Лубутэна;

- Дженифер Лопез посвятила песню туфлям на красной подошве от Лубутэна;

- в популярном сериале «Секс в большом городе» одна из героинь появилась на экране в туфлях с красной подошвой;

- вещи класса люкс традиционно очень привлекательны для недобросовестных конкурентов, производящих реплики или откровенные подделки. Обувь от Кристиана Лубутэна не является исключением, при средней цене за пару обуви 40-50 000, в сети Интернет можно найти много предложений обуви по цене две – три тысячи рублей;

- когда недобросовестная конкуренция выражается именно в использовании красной подошвы для женской обуви, правовой базой для ее пресечения, особенно в странах континентальной системы права, к числу которых относится и Россия, является регистрация товарного знака;

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов владелец международной регистрации предоставил следующие материалы:

1. Информация из Интернета о Диане фон Фюрстенберг - как подтверждение её высокой репутации специалиста в области моды и известности в России.

2. Информация из Интернета о Дидье Грюмбахе.

3. Копии свидетельств специалистов в области моды в поддержку позиции заявителя + перевод на русский язык.

4. Копия решения ОНМ о признании красной подошвы обладающей различительной способностью + перевод на русский язык.

5. Копии свидетельств о регистрации красной подошвы в качестве товарного знака в Канаде, Франции, Мексики + решения о регистрации знака в Австралии, Норвегии и Сингапуре.

6. Информация о базовой регистрации - распечатка с сайта Патентного Ведомства Великобритании о регистрации красной подошвы в качестве товарного знака.

7. Адреса бутиков Christian Louboutin в разных странах.

8. Адреса российских бутиков Christian Louboutin, фотографии бутиков и их интерьеров.

9. Информация о предложениях к продаже обуви от Christian Louboutin через российский интернет-магазин aize1247.ru - распечатка с сайта.

10. Копии публикаций изображений обуви от Кристиана Лубутена в российских модных журналах. Фотографии хорошего качества дополнительно представлены на прилагаемом flash-накопителе.

11. Письмо от редакции издательского дома Conde Nast со списком публикаций в издаваемых ими журналах изображений обуви от Christian Louboutin

12. Информация о статистике посещений официальных сайтов www.christianlouboutin.com и us.christianlouboutin.com из России.

13. Информация о количестве подписчиков официальных групп Christian Louboutin и неофициальных групп фанатов произведений Christian Louboutin в двух самых популярных в России социальных сетях: vkontakte.ru и facebook.com.

14. Результаты поискового запроса по слову «Louboutin» на интернет-видеохостинге Youtube.com, количество результатов, статистика просмотров.
15. Публикации в российских Интернет-СМИ, посвященные выставке «Фетиш» Дэвида Линча в Москве. Фотографии с выставки и приуроченных к ней мероприятий также представлены на прилагаемом flash-накопителе.
17. Публикации в российских Интернет-СМИ, посвященные совместному проекту дома шампанских вин Piper Heidsieck и Christian Louboutin.
18. Статистика просмотров клипа Дженифер Лопез «Louboutins» на youtube.com.
19. Распечатка буклета «Обзор московских PR-событий марки Christian Louboutin 2007-2011».
20. Распечатка информации о статистике просмотров в России сериала «Sex and the City 2», фильмов «Proposal», «Bourlesque» с портала kinopoisk.ru
21. Копия публикации из Harper's Bazaar о Barbie-event в одном из московских бутиков - фотографии с мероприятия дополнительно представлены в Приложении и на прилагаемом flash-накопителе.
22. Публикации российских Интернет-СМИ, посвященные ретроспективной выставке Christian Louboutin в музее дизайна в Лондоне.
23. Копии публикаций на российских интернет-сайтах о создании Кристианом Лубутеном модели туфельки для Золушки по заказу студии Уолта Диснея.
24. Аналитический отчет по итогам Всероссийского социологического опроса потребителей. Характер различительной способности цветового товарного знака фирмы «Кристиан Лубутен».
25. Копии гарантийных писем от представителей редакций модных журналов ЕПе, Glamour, Cosmopolitan с просьбой предоставить определённые модели обуви от Christian Louboutin для fashion-съёмок.
26. Информация с stopfake.christianlouboutin.com, посвященного борьбе Christian Louboutin с недобросовестной конкуренцией + перевод на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (03.02.2010) международной регистрации №1031242 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – 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 Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 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 или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров

Обозначение по международной регистрации №1031242 является цветовым. На регистрацию заявлен пантон №18.1663TP для нанесения на подошву женской обуви.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 25 класса МКТУ «Chaussures pour dames».

Коллегия Палаты по патентным спорам, проанализировав доводы, изложенные в возражении, и приложенные материалы, установила следующее.

Анализ словарно- справочной литературы показал, что обувь с красной подошвой является фирменным знаком Christian LOUBOUTIN. Рассказывают, что при подготовке к одному из показов внимание Кристиана Лабутена привлекла пара туфель на шпильках, дизайн которых он сам же и разработал. Маэстро с разочарованием отметил, что этой модели чего-то явно недостает. И тут в руках одной из своих ассистенток он увидел флакон с красным лаком для ногтей – девушка, видимо, собиралась подправить маникюр. До показа оставались считанные минуты, когда Лабутен начал раскрашивать этим лаком подошвы «лодочек». С того момента красная подошва стала фирменным знаком компании Christian Louboutin, причем для нее находилось место не только на туфлях, но и на любой обуви с высокими каблуками, в том числе на сапогах и на ботильонах.

Можно услышать много версий появления легендарного «красного следа». Некоторые утверждают, что дизайнер специально сделал это, чтобы превзойти своих конкурентов.

Следует отметить, что все представленные материалы, свидетельствуют о высокой популярности туфель с красной подошвой.

Кроме того, заявителем представлен аналитический отчет, проведенный Социологическим факультетом Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. [14] о том, что фирма «Кристиан Лубутен» обладает высокой различительной способностью по отношению к производимым ею товарам, женской обуви с красной подошвой.

Представленные заявителем материалы доказывают, что продукция заявителя, широко известна потребителю в Российской Федерации, пользуется популярностью, и что данное обозначение воспринимается потребителем как товарный знак производителя товаров, который уже получил исключительные права на цветовой товарный знак №902955.

Представленное письмо от Вице президента ЗАО «КОНДЕ НАСТ», являющегося издателем известных журналов «VOGUE Россия», «TATLER», «GLAMOUR», «ALLURE», «BRIDES», «GO Россия» итд., свидетельствует о том, что, начиная с 2008 года в данных изданиях часто упоминается в статьях и модных съемках о туфлях с красной подошвой от Лубутена.

За 2009 год было продано 175553 пары а, за 2010 год 65 174 пары обуви через Интернет магазин www.aizell247.ru [9].

Коллегия палаты по патентным спорам также отмечает, что красный цвет на подошве не выполняет никакой другой функции кроме элемента дизайна, и закрепление прав на использование одним производителем не заденет прав других производителей женской обуви.

Обувь от Лубутена относится к люксовой и небольшие объемы продаж в России обусловлены ее высокой ценой.

В связи с изложенным у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1031242 на имя заявителя.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по международной регистрации №1031242 требованиям законодательства является неправомерным.

С учетом вышеизложенного обозначению по международной регистрации № 1031242 может быть предоставлена охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех товаров 25 класса МКТУ как непротиворечащему требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, **удовлетворить возражение от 03.09.2012, отменить решение Роспатента от 22.03.2012, предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1031242 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, а именно «Chaussures pour dames».**