

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.01.2024. Данное возражение подано Островской К.О., г. Новосибирск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022746037, при этом установлено следующее.

Заявка №2022746037 на регистрацию обозначения «**TRND**zond» в качестве товарного знака была подана на имя заявителя 11.07.2022 в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 25.08.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022746037 в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ с исключением буквосочетания «TRND» из самостоятельной правовой охраны. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента). Доводы мотивированы тем, что входящие в его состав буквы

«TRND» представляют собой сочетание простых букв, не имеющих смыслового значения, не обладают различительной способностью, являются неохранными на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение обладает различительной способностью. Буквосочетание «TRND» образовано от слова «TREND» и прочитывается большинством потребителей как слово со своей семантикой. Слово, состоящее только из согласных букв, может быть прочитано и не всегда воспринимается как аббревиатура. Потребители видят словесный элемент «zona» и складывают из него и элемента «TRND» единое словосочетание, имеющее семантику. Обозначение способно индивидуализировать заявителя, по этому обозначению можно найти заявителя в сети Интернет;

- помимо изначальной различительной способности, заявленное обозначение обладает приобретенной различительной способностью. В Интернет-магазине «Wildberries» у заявителя опубликовано более 200 объявлений. Заявитель продает: юбки, брюки, джемперы, кардиганы, лонгсливы, свитеры, костюмы, платья, топы, балаклавы, шапки, варежки, перчатки, джинсы и др. товары из категории «одежда, обувь, головные уборы»). О товарах заявителя оставлено более 5000 отзывов. Также заявитель продвигает свои товары через маркетплейс «Ozon»;

- если ввести в поисковиках запрос «TRNDzona одежда» и ограничить результаты запроса до даты приоритета, выпадут ссылки на магазин заявителя;

- на открытом ресурсе «EGGHEADS» опубликована публичная аналитика по продажам бренда;

- еженедельно заявитель продает товаров на миллионы рублей. Учитывая невысокую стоимость единичного товара, такие показатели могут говорить о масштабности и распространенности информации о бренде заявителя;

- заявитель также патентует свои дизайнерские разработки, есть патент на промышленный образец «ЮБКА».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ с предоставлением правовой охраны всем элементам заявленного обозначения.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

1. Распечатка заявленного обозначения;
2. Решение Роспатента от 25.08.2023.

Следует отметить, что заявителем была оплачена пошлина за регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, в результате чего ему было присвоено свидетельство №968673.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (11.07.2022) заявки № 2022746037 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением 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. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

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.

Заявленное обозначение «**TRND** zona» состоит из сочетания заглавных букв латинского алфавита «Т», «R», «N», «D», а также следующего за ними слова «zona», которое переводится с итальянского на русский язык как «зона, пояс, полоса, район» и т.д. (см. Большой итальяно-русский словарь, www.dic.academic.ru). Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди

[женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамашы; гамашы короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; перчатки теплые для устройств с сенсорным экраном; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные;

платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты», услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; оптовая и розничная торговля; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в

рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение аукционов; проведение

коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги административные по переезду предприятий; услуги в

области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса».

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

Как было указано выше, заявленное обозначение включает буквы латинского алфавита «T», «R», «N», «D». Указанные буквы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами, без существенной графической проработки, не имеют словесного характера и в соответствующем исполнении не воспринимаются как

слово, что не позволяет этим буквенным элементам индивидуализировать товар конкретного изготовителя. Прочтение данных букв в качестве слова «TREND», как на то указано в возражении, основано на домысливаниях заявителя. В связи с вышеизложенным, в решении Роспатента сделан правомерный вывод о том, что данные буквы не обладают различительной способностью, подпадают под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Заявитель ссылается на активное и интенсивное использование заявленного обозначения, в результате чего оно стало узнаваемым российскому потребителю. Проанализировав представленные заявителем доводы и материалы, коллегия не может согласиться с соответствующим мнением заявителя по следующим причинам.

Само по себе наличие у заявителя страниц на маркетплейсах «Вайлберриз» и «Озон» не свидетельствует об осуществлении им фактической деятельности, о фактическом введении в гражданский оборот товаров и услуг под рассматриваемым обозначением. Так, заявителем не представлено ни одного документа, свидетельствующего о реализации товаров на сайте «Озон». Что касается выгрузки из личного кабинета на сайте «Вайлберриз», то она отражает объем денежных средств, поступивших от реализации товаров, однако, не ясно, какие конкретно товары были реализованы и под каким именно обозначением, не представляется возможным оценить географию распространения товаров. Кроме того, данные за 2023 год не относятся к периоду доказывания приобретения заявленным обозначением различительной способности. Заявитель указывает на то, что потребителями оставлено более 5000 тысяч отзывов его товарам, вместе с тем, сами отзывы не представлены. В возражении обращается внимание на аналитику бренда «TRNDzona» на сайте «Вайлдберрис», однако, из представленного скриншота не следует, в какой период был реализован товар и в каких конкретно регионах Российской Федерации. При обращении к соответствующей ссылке

(<https://eggheads.solutions/wbRatings/brand/351188>), приведенной в возражении, указано, что произошла ошибка, следовательно, оценить ее содержание невозможно.

Что касается распечаток запроса «TRDNzона одежда» в поисковых системах «Яндекс» и «Гугл», то данные распечатки не являются доказательством узнаваемости заявленного обозначения российскому потребителю в связи с деятельностью заявителя. Также как и патент №136041 на промышленный образец «Юбка» не подтверждают известность исследуемого обозначения, его активное и интенсивное использование заявителем.

Резюмируя всю вышеизложенную информацию, коллегия считает, что материалы возражения являются недостаточными для констатации длительного, активного, широкого использования заявленного обозначения Островской К.О. в отношении испрашиваемых к регистрации товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, в результате чего средний российский потребитель был бы осведомлен о соответствующих товарах и услугах именно в их взаимосвязи с заявителем. Так, материалы возражения не отражают длительность использования обозначения, географию распространения товаров и услуг заявителя, объемы использования заявленного обозначения применительно к каждому испрашиваемому товару, услуге. С возражением не представлено материалов о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров / лице, оказывающем услуги, включая результаты социологических опросов, маркетинговых исследований, не представлено сведений о затратах на рекламу до даты приоритета заявки №2022746037, ее длительности и эффективности, которые могли бы подтвердить широкую информированность и известность заявленного обозначения во взаимосвязи с товарами / услугами заявителя.

Таким образом, доводы возражения о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности следует признать недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 25.08.2023.