

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.01.2021 возражение Марусенко Юлии Валентиновны, Ростовская обл., г. Батайск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019726009, при этом установила следующее.

Заявка №2019726009 была подана на государственную регистрацию товарного знака 31.05.2019 на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**DRESSUP**» (ДРЕССАП), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 14.09.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы,

согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет



товарным знаком _____ по свидетельству № 546420 [1] в отношении однородных товаров/услуг.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- в связи с отсутствием информации об использовании противопоставленного товарного знака правообладателем, 11 сентября 2020 года заявитель направил в адрес правообладателя товарного знака Ким Дины Анатольевны претензию о неиспользовании товарного знака №546420 на основании статьи 1486 Кодекса. Ответа от правообладателя не поступало. В настоящий момент заявителем подано исковое заявление к ИП Ким Дина Анатольевна о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (арбитражное дело № СИП-1051/2020);

- на основании Решения Суда по интеллектуальным правам (далее – Суд) от 16 апреля 2021 года по делу № СИП-1051/2020 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 546420 досрочно частично прекращена в отношении товаров 25 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ «реклама; агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи;

продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров», о чем имеется соответствующая запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр).

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ с учетом указанного решения Суда.

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

С учетом даты (31.05.2019) поступления заявки №2019726009 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и 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).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,

взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение DRESSUP.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для 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; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; 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; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); 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 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 кожаная; одежда непромокаемая; 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 для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; 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 гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты и услуг 35 класса МКТУ - агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по составлению перечня подарков; услуги

рекламные "оплата за клик"; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного для однородных товаров/услуг на имя иного лица и имеющего более ранний приоритет.

Вместе с тем, анализ материалов заявки и возражения показал, что указанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака [1], правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы и не оспариваемый в возражении, не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2019726009 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Правовая охрана товарного знака [1] досрочно прекращена в отношении всех товаров 25 и следующих услуг 35 класса МКТУ: реклама; агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров, о чем свидетельствует запись в Госреестре, опубликованная в извещении от 05.05.2021.

Действие правовой охраны указанного знака сохранено для следующих услуг 35 класса МКТУ - менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в

сфере бизнеса; офисная служба; изучение рынка; исследования маркетинговые; менеджмент в области творческого бизнеса; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров.

В связи с отсутствием в перечне противопоставленного товарного знака [1] товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, за исключением услуги «управление процессами обработки заказов товаров», однородных заявленным товарам и услугам, не имеется оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров 25 и следующих услуг 35 классов МКТУ - агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги по составлению перечня подарков; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Сравнительный анализ указанных услуг с услугами, оставшимися в перечне товарного знака [1] после удовлетворения искового заявления заявителя о досрочном прекращении его правовой охраны в связи с неиспользованием, показал их неоднородность, поскольку они отличаются по виду, относятся к разным родовым группам (в одном случае это услуги, связанные с продвижением товаров, в другом – услуги, касающиеся управления бизнесом, а также офисная служба),

имеют разное назначение, отличаются кругом потребителей и условиями реализации.

Что касается услуги «управление процессами обработки заказов товаров», в отношении которой также испрашивается государственная регистрация товарного знака, то данная услуга является идентичной указанной услуге 35 класса МКТУ, оставшейся в перечне товарного знака [1].

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного знака по заявлению заявителя) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров и услуг, за исключением услуги 35 класса МКТУ - управление процессами обработки заказов товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.01.2021, отменить решение Роспатента от 14.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019726009.