


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 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, поступившее 28.05.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Ануфриевым Никитой Алексеевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019720031, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке № 2019720031 подано 25.04.2019 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09 и 45 классов МКТУ.

Роспатентом 27.03.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019720031 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в отношении товаров и услуг 09, 45 классов МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- указанный довод мотивирован тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, введенное в гражданский оборот другим хозяйствующим субъектом, а именно, компанией «DORNOOM LP», Великобритания (<https://www.denim-app.ru>).

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 09 класса МКТУ и относительно лица, оказывающего услуги 45 класса МКТУ;


- представленная информация содержится в источниках, доступных широкому кругу потребителей, любое лицо может ознакомиться с такой информацией.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.05.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.03.2020.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания "DORNOOM LP", подавшая обращение на стадии экспертизы, не регистрировала в установленном порядке товарный знак на свое имя, а документами, приложенными к обращению, не подтверждено производство товаров 09 класса МКТУ и оказание услуг 45 класса МКТУ лицом, подавшим обращение;

- доказательства введения в оборот заявленных товаров и услуг и, соответственно, возникновения ассоциаций у потребителя в отношении обозначения

 “Denim” не были исследованы при принятии оспариваемого решения;

- заявленное обозначение было создано в результате исполнения обязательств по договору авторского заказа от 13.07.2015, где заявитель выступал в качестве заказчика; согласно акту выполненных работ к Договору исключительное право на

обозначение  “Denim” передано Заказчику;

- существование веб-сайта и программного продукта под обозначением «DENIM», принадлежащих заявителю опровергает вывод относительно возможности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака;

(2) договор авторского заказа с приложениями.

На заседании коллегии 05.08.2020 представителем заявителя были представлены следующие материалы:

(3) ходатайство о сокращении перечня испрашиваемых товаров и услуг;

(4) распечатка страницы из Google Play о приложении “Denim”.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.04.2019) поступления заявки № 2019720031 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.


В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение “” включает словесный элемент "DENIM", выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита розового цвета и точку зеленого цвета над буквой «D». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в сочетании розовый, серый, зеленый в отношении товаров 09 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение для мобильных устройств, а именно: программное обеспечение для предоставления услуг по организации встреч, знакомств, свиданий, совершения звонков, обмена сообщениями и загрузки медиа файлов» и услуг 45 класса МКТУ «услуги социальных сетей в сети Интернет; услуги клубов по организации встреч и знакомств».

Анализ материалов дела показал следующее.

Из указанного в заключении по результатам экспертизы сайта сети Интернет следует, что заявленное обозначение полностью копирует обозначение, используемое компанией «DORNOOM LP» для маркировки программного продукта – сайта знакомств www.denim-app.ru, равно как и для оказания услуг социальных сетей в сети Интернет. Так, на сайте www.denim-app.ru отмечено: "Denim создан для того, чтобы изменить устаревшие правила дейтинга. Системы искусственного интеллекта и нейронных сетей помогают нашим пользователям найти любовь. Станьте частью Denim - скачать. Свяжитесь с нами “DORNOOM LP”

SL21291 101 Rose Street South Lane, Edinburg, Scotland”. На указанном сайте



присутствуют обозначения “Denim”, используемые компанией "DORNOOM LP" и тождественные заявленному комбинированному обозначению. Принадлежность указанного ресурса компании DORNOOM LP подтверждена выпиской о регистрационных данных сайта, приложенной в материалах обращения, в которой указана дата регистрации 03.09.2015 г. Идентичность наполнения сайта (интерфейса и инфраструктуры Интернет-сайта «www.denim-app.ru» тому наполнению, которое отображено на скриншотах, приложенных к обращению) установлена с помощью его архивной копии от 14.10.2018, при использовании «web.archive.org», что подтверждает использование сайта именно в качестве социальной сети для знакомств, свиданий, обмена сообщениями и информацией. Количество просмотров сайта составляет более 20 тысяч в месяц, а количество посетителей сайта ежемесячно превышает 5 тысяч человек (согласно аналитике <https://a.pr-cy.ru/www.denim-app.ru/>).


Следует также обратить внимание, что результаты Интернет-поиска по запросу DENIM, приложенные к материалам обращения третьего лица, не содержат ни одного результата, связанного с именем заявителя, при этом содержат неоднократные упоминания об использовании обозначения компанией, подавшей обращение.

Что касается довода заявителя о том, что им были представлены материалы, опровергающие возможность заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждения по той причине, что заявителем использовалось обозначение


“Denim” до даты приоритета оспариваемого товарного знака, коллегия установила следующее.

Представленный в материалы дела Договор авторского заказа содержит заявленное обозначение в качестве предмета выполненных работ, согласно акту оказанных услуг к Договору. Вместе с тем, по мнению коллегии, представленный

Договор не свидетельствует о возникновении объекта авторского права, так как


обозначение  выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буквы окрашены в розовый цвет, а точка над первой буквой слова выкрашена зеленым цветом. Комбинация словарного слова английского языка, выполненного стандартным шрифтом, и точки над ним не обладает признаками оригинальности, свидетельствующими о возникновении какого-либо рода произведения. Кроме того разработка логотипа представляет собой подготовительные действия к введению в гражданский оборот, а использование заявителем обозначения при осуществлении коммерческой деятельности не показано представленными на стадии экспертизы материалами. В частности, представленная распечатка страницы Google Play (Онлайн магазин мобильных приложений для операционной системы Android) действительно содержит обозначение “Denim”, однако представленный текст изложен на английском языке и не переведен на русский язык, поэтому указанному материалу не могла быть дана правовая оценка, так как делопроизводство ведется исключительно на русском языке. Этот же документ, представленный на заседании коллегии 05.08.2020, содержит частичный перевод, а именно «Разработчик – веб сайт Denim App», и не содержит указание на дату, от которой выполнена распечатка страницы Google Play.

Представленные на этапе экспертизы скриншоты App Store (Онлайн магазин мобильных приложений для операционной системы Mac) также представлены без перевода на русский язык и датированы 06.12.2019 – то есть позднее даты приоритета заявленного обозначения, что не опровергает фактов, возникших до даты его приоритета.

Доводы заявителя относительно использования обозначения «  » в качестве названия приложений для мобильных устройств, доступных для скачивания потребителями с 2015 года и под именем заявителя, не подтверждены представленными материалами.

Проверка ресурсов Google Play и App Store на дату рассмотрения возражения показала присутствие приложения Denim только в одном из двух магазинах приложений, а именно в Google Play, при этом в качестве разработчика указано другое лицо – Datertainment industries inc.

Представленные на этапе экспертизы дополнительные доводы заявителя о достигнутых договоренностях между ним и компанией, подавшей обращение, о прекращении последней использования в коммерческой деятельности обозначения

«», а также об удалении приложений DENIM компании DORNOOM LP из онлайн магазинов мобильных приложений APP Store и Coogle Play декларативны, так как оставлены без доказательств.

Сокращение перечня товаров и услуг 09 и 45 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не привело устранению однородности между товарами и услугами компании DORNOOM LP и испрашиваемыми заявителем. Так, программное обеспечение для персональных компьютеров и программное обеспечение для мобильных устройств являются однородными товарами, так как имеют совместную встречаемость в гражданском обороте, что распространено на примере различных мессенджеров и социальных сетей, доступ к которым разрабатывается, как правило, как для персонального компьютера (Web-версия), так и для мобильных устройств. Ограничение сферы применения программного обеспечения и услуг социальных сетей до «организации встреч, знакомств, свиданий» свидетельствует об идентичности назначения товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров и услуг, предоставляемых потребителям на протяжении длительного периода времени компанией, подавшей обращение.

По совокупности находящихся в деле материалов можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение используется в гражданском обороте на территории Российской Федерации иным лицом в качестве средства индивидуализации товаров и услуг 09 и 45 классов МКТУ, относящихся к программному обеспечению и обеспечению услуг социальных сетей в сети Интернет. При этом информация,

приведенная на сайте сети Интернет, указанном в заключении по результатам экспертизы, а также в обращении, поступившем 21.10.2019, заявителем не опровергнута.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что заявленное обозначение ассоциируется с деятельностью иного лица, а не заявителя, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести в заблуждение потребителя об изготовителе заявленных товаров 09 класса МКТУ, и о лице, оказывающем услуги 45 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 27.03.2020.