


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 09.10.2023 возражение, поданное ООО «РЕ Трэйдинг» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022732226, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака  по заявке №2022732226 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 19.05.2022 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 11, 14, 18, 21, 24, 25, 27, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 10.06.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку включенные в состав заявленного обозначения буквы «CR» не имеют словесного характера, характерного графического исполнения, не обладают различительной способностью, в связи с чем являются неохраняемыми.

Кроме того, включенные в состав заявленного обозначения линии, представляющие форму простой геометрической фигуры, а именно квадрата, не образующие композицию, восприятие которой могло бы индивидуализировать товар, также не обладают различительной способностью, в связи с чем являются неохранными.

Поскольку заявленное обозначение состоит из неохранных элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса элемент, не обладающий различительной способностью, может быть зарегистрирован в качестве товарного знака (знака обслуживания) при условии представления содержащихся в соответствующих документах фактических сведений, доказывающих приобретение этим элементом различительной способности в результате его длительного, интенсивного использования до даты подачи заявки для конкретных товаров (услуг), указанных в заявке.

Проанализировав представленные заявителем материалы, а именно: копии скриншотов с интернет-порталов средств массовой информации на 8 л.; заключение Социологической Экспертизы № 19-2023 от «15» февраля 2023 г. на 207 л.; пояснительную записку к CD-диску и ссылке на файл с контрольными аудиозаписями, результаты которых представлены в заключении № 19-2023 от «15» февраля 2023 г., на 1 л.; протокол осмотра доказательств №77АД2958166 от «15» февраля 2023 г. на 10 л.; пояснительную записку к протоколу осмотра доказательств от «15» февраля 2023 г. на 1 л., экспертиза установила, что они не являются достаточными для признания того, что заявленное обозначение «CR» приобрело различительную способность в результате длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки в отношении конкретных товаров и услуг, указанных в заявке, и его ассоциативности только с заявителем. В частности, объем представленных документов и материалов не подтверждают длительность использования заявленного обозначения для маркировки заявленных товаров и

услуг; часть представленных материалов является распечатками сайтов из сети Интернет, на основании которых не представляется возможным достоверно установить дату, с которой элемент, не обладающий различительной способностью, использовался заявителем.

Также представленное заявителем социологическое исследование (заключение Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук) не позволяет признать приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного, интенсивного использования до даты подачи заявки по следующим основаниям.

Вопросы представленного исследования являются наводящими и содержат точный вариант ответа, который ориентирует потребителя, помогает сделать ему выбор, ускоряет и облегчает процесс выбора ответа.


Так, например, анкетный вопрос № 7 «Если бы, придя в торговый центр, Вы увидели такую вывеску (Обозначение по заявке на регистрацию № 2022732226 «CR»), Вы бы подумали, что это результат ребрендинга сети магазинов «Сропп», или нет?» содержит указание на конкретную компанию, ориентируя потребителя на конкретный ответ.

Согласно диаграмме №6 (Известность сети магазинов «Сропп» на настоящее время и на дату 19.05.2022) 47% на дату 19.05.2022 и 49% на февраль 2023 года респондентам данный магазин неизвестен, 4% на дату 19.05.2022 и 5% на февраль 2023 года затруднились ответить, то есть обозначение «CR», которое рассматривается как ребрендинг магазина «CROPP», известно меньше половины опрошенных.

В отсутствие иных документов, помимо представленных заявителем, у экспертизы нет оснований для снятия мотивов для отказа по пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему.

- заявитель является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№898899, 897381, 961245, 938978, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 11, 14, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 35 классов МКТУ. В отношении данного обстоятельства существует судебная практика, в которой отмечалось, что «органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и действиям государства» (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2021 по делу №СИП–762/2021). Таким образом, на имя заявителя зарегистрированы в качестве товарных знаков названия иных магазинов одежды и реализуемых товаров, являющихся результатом ребрендинга магазинов House, Reserved, Sinsay, имеющие сходное построение с заявленным обозначением: представляют собой буквы и линии, представляющие форму квадрата, в отношении перечня товаров и услуг, совпадающего с заявленным перечнем, что дает основания для вывода о принятии решений о государственной регистрации при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации. По мнению заявителя, заявленное обозначение будет восприниматься в качестве продолжения серии товарных знаков заявителя в отношении товаров и услуг 03, 11, 14, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 35 классов МКТУ;

- заявленное обозначение является результатом проведенного в 2022 году сетью магазинов «Сторр» ребрендинга, в результате которого магазины стали называться . Этим же обозначением маркируются реализуемые товары. При восприятии заявленного обозначения у потребителей возникает ассоциация с сетью магазинов «Сторр», потребители думают, что заявленное обозначение является результатом ребрендинга обозначения «Сторр». Информация о ребрендинге данной сети магазинов была доведена до сведения потребителей посредством

многочисленных публикаций в средствах массовой информации (примеры публикаций были приложены к ответу на уведомление экспертизы), а также использованием в оформлении магазинов как обозначения «Сторр», так и заявленного обозначения;

- данный вывод подтверждается данными Заключения № 19-2023 от 15.02.2023 Лаборатории Социологической Экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН, согласно которому большинство опрошенных, которым была известна сеть магазинов «Сторр» до прохождения опроса, встретившись с тестируемым обозначением в торговом центре, подумали бы, что обозначение по заявке на регистрацию № 2022732226 «CR» является результатом ребрендинга обозначения «Сторр»;

- на момент ребрендинга сеть «Сторр» насчитывала на территории России 96 розничных магазинов. Соответственно, потребитель был хорошо осведомлен о существовавшем на рынке товарном знаке «Сторр», тем самым, ассоциируя его с конкретным производителем одежды, обуви, головных уборов и аксессуаров;

- приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате использования подтверждается данными Заключения № 19-2023 от 15.02.2023 Лаборатории Социологической Экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН, согласно которому заявленное обозначение воспринималось потребителем как обозначение товаров и услуг конкретного изготовителя (лица, оказывающего услуги) до даты подачи заявки в отношении товаров и услуг, указанных в заявке;

- для подтверждения выводов, содержащихся в Заключении № 19-2023 от 15.02.2023 Лаборатории Социологической Экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН, Лабораторией Социологической Экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН был проведен социологический опрос с «01» августа 2023 года по «13» сентября 2023 года среди совершеннолетних жителей Российской Федерации — потребителей таких товаров и услуг, как: наклейки для ногтей (03 класс МКТУ); украшения ювелирные и бижутерия, в том числе их имитация (например, стразы);

запонки; булавки и зажимы для галстуков; держатели для ключей и брелоки для них; брелоки, как изделия ювелирные и бижутерия; коробки для украшений (14 класс МКТУ); изделия багажные и сумки для транспортировки (например, чемоданы, сундуки, сумки дорожные, сумки с ручками для переноски детей, сумки школьные); бирки багажные; визитницы и бумажники; коробки и ящики из кожи и кожкартона; зонты (18 класс МКТУ); емкости бытовые и кухонные (например, вазы, бутылки, копилки-свиньи); шейкеры (21 класс МКТУ); обувь, одежда, головные уборы (25 класс МКТУ); ковры, циновки (27 класс МКТУ); безделушки для вечеринок (28 класс МКТУ); услуги магазинов по розничной продаже товаров (35 класс МКТУ);

- всего было опрошено 500 человек. При проведении исследования выборкой были охвачены 117 городских округов и муниципальных районов в 68 регионах Российской Федерации. По результатам проведенного социологического опроса составлено Заключение №160-2023 от «13» сентября 2023 года; - в ходе исследования были проверены выводы Заключения № 19 - 2023 от «15» февраля 2023 г. Вывод о наличии социологических признаков различительной способности обозначения по заявке на регистрацию № 2022732226 был подтвержден, а именно:

1. Подавляющее большинство опрошенных (91%) считают, что на ретроспективную дату 07.02.2023 тестируемое обозначение воспринималось как товарный знак. Таким образом, можно сделать вывод, что с точки зрения потребителей тестируемое обозначение способно служить средством индивидуализации. Аналогичные ответы были даны на дату 19.05.2022.
2. На ретроспективную дату 07.02.2023 подавляющее большинство опрошенных (79%) смогли прочитать тестируемое обозначение, указывая на слово «СИ-АР». Как следствие, для потребителей тестируемое обозначение воспринимается как слово (носит словесный характер). Аналогичные ответы были даны на дату 19.05.2022.
3. На ретроспективную дату 07.02.2023 подавляющее большинство опрошенных (87%) предположило, что тестируемое обозначение имеет смысл. Подавляющее большинство опрошенных (89%), отвечая на вопрос, заданный на дату 07.02.2023, ответило, что тестируемое обозначение является графическим сокращением какого-то конкретного слова. Также

подавляющее большинство (89%) опрошенных предположило, что тестируемое обозначение является графическим сокращением названия какого-то конкретного магазина одежды. Большинство опрошенных (59%), отвечая на вопрос, относящийся к ретроспективной дате 07.02.2023, отметило, что в тестируемом обозначении сокращено название Cropp. Можно сделать вывод, что потребители имеют стойкую ассоциацию между тестируемым обозначением и брендом Cropp (его предшественником). Подавляющее большинство опрошенных (63+28=91%) из тех, кто посчитал, что на тестируемом обозначении сокращено название Cropp, думает, что тестируемое обозначение является сокращенным названием сети магазинов одежды Cropp (по их мнению, это результат ребрендинга сети магазинов Cropp, или они думают, что в тестируемом обозначении скрыто название магазина Cropp). Аналогичные ответы были даны и на дату 19.05.2022;

- результаты проведенного опроса подтверждают, что, во-первых, включенные в состав заявленного обозначения буквы «CR» обладают словесным характером и воспринимаются как слово, соответственно, заявленное обозначение обладает различительной способностью; во-вторых, заявленное обозначение стало известно и узнаваемо потребителями в результате использования.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака всех заявленных товаров и услуг 03, 11, 14, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 35 классов МКТУ.

В приложении к возражению представлены следующие материалы:

- комментарии ФНИСЦ РАН №И-89 от 23.06.2023 г. на 4 л.;
- заключение Социологической Экспертизы №160-2023 от «13» сентября 2023 г. на 212 л.;
- пояснительная записка к CD-диску и ссылке на файл с контрольными аудиозаписями, результаты которых представлены в заключении №160-2023 от «13» сентября 2023 г. на 1 л.;

- протокол осмотра доказательств №77АД4542374 от «13» сентября 2023 г. на 7 л.;
- пояснительная записка к протоколу осмотра доказательств от «13» сентября 2023 г. на 1 л.;
- письмо ФНИСЦ РАН №14207-205 от 25.08.2023 г. на 1 л.;
- справка ФНИСЦ РАН на 1 л.;
- публикация товарного знака №897381 на 11 л.;
- публикация товарного знака №898899 на 11 л.;
- публикация товарного знака №938978 на 10 л.;
- публикация товарного знака №961245 на 11 л.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.05.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми терминами;

3) 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.

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).


Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленные на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.

Заявленное обозначение  представляет собой товарный знак, состоящий из прямоугольника, внутри которого расположено сочетание букв «CR» латинского алфавита черного цвета.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 03, 11, 14, 18, 21, 24, 25, 27, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из простой геометрической фигуры – прямоугольника и двух букв, не обладающих словесным характером и не имеющих оригинального графического исполнения, которые относятся к обозначениям, не обладающим различительной способностью согласно пункту 34 Правил. При этом комбинация указанных элементов не создает качественно иного уровня восприятия этих элементов потребителем, отличного от восприятия каждого из входящих в обозначение элементов, не имеющих оригинального запоминающегося исполнения, что не позволяет заявленному обозначению индивидуализировать товар и услуги конкретного изготовителя.

Таким образом, следует признать, что заявленное обозначение состоит только из неохранных элементов, не способных выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, следовательно, вывод экспертизы о том, что обозначение по заявке №2022732226 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Вместе с тем, следует отметить, что подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана в случае приобретения обозначением различительной способности в результате длительного и интенсивного использования его заявителем в отношении конкретных товаров и услуг.

По мнению заявителя, заявленное обозначение обладает различительной способностью, поскольку буквы «CR» имеют словесный характер, а также обозначение стало узнаваемым потребителем и приобрело различительную способность в результате использования.

В данном случае подтверждением наличия у заявленного обозначения различительной способности, по мнению заявителя, являются результаты социологических опросов, проведенных Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН (см. Заключение от 15 февраля 2023 и 13 сентября 2023), а также регистрация на имя заявителя товарных знаков



по свидетельствам №№ 898899, 897381, 961245, 938978.

Анализ материалов возражения, а также материалов заявки №2022732226 показал, что они не содержат каких-либо иных документов, кроме указанных выше соцопросов и нескольких скриншотов публикаций в интернете о ребрендинге обозначения «CROPP». Таким образом, не представлено фактических данных об интенсивности использования заявленного обозначения, территории и объемах производства и реализации испрашиваемых к регистрации товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением, сведений о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности.

Коллегия отмечает, что социологические опросы, свидетельствующие о степени информированности потребителя о заявленном обозначении, сами по себе без подтвержденных фактических данных о реальном использовании заявленного обозначения в отношении конкретных товаров и/или услуг не могут служить доказательством наличия у обозначения различительной способности.

В отсутствии фактических сведений об использовании заявленного обозначения утверждение заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате его использования, а также о том, что заявленное обозначение воспринималось потребителем как обозначение товаров и услуг конкретного изготовителя (лица, оказывающего услуги) до даты подачи заявки в отношении товаров и услуг, указанных в заявке, следует признать декларативным.

Что касается представленных социологических опросов, то по их результатам не представляется возможным сделать вывод о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения для маркировки испрашиваемых товаров и услуг, поскольку не были исследованы вопросы, насколько давно респондентам знакомо заявленное обозначение и откуда оно стало им известно. Кроме того, как справедливо отмечено экспертизой, вопрос о ребрендинге магазинов «Сторр» действительно подсказывает ответ, так как не содержит других альтернативных вариантов ответов, кроме «Сторр» или нет. Также следует отметить, что вопрос наличия у заявленного обозначения различительной способности исследовался только в отношении небольшой части заявленных товаров и услуг. Следовательно, результаты проведенных социологических опросов не могут рассматриваться в качестве доказательства наличия и/или приобретения заявленным обозначением различительной способности в отношении всех испрашиваемых товаров 03, 11, 14, 18, 21, 24, 25, 27, 28 и услуг 35 классов МКТУ в результате длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации.

В отношении довода возражения о наличии у сочетания букв «CR» словесного характера следует отметить, что указанный довод не подтвержден сведениями из общедоступных словарно-справочных источников.

Что касается наличия у заявителя исключительных прав на товарные знаки










, то указанные товарные знаки не образуют серию товарных знаков, в которую входит и заявленное обозначение, поскольку они не содержат охраноспособного элемента, положенного в основу серии товарных

знаков. Сходный принцип построения заявленного обозначения и двух первых товарных знаков не является основанием для регистрации заявленного обозначения, поскольку в отличие от обозначения  по заявке №2022732226 указанные знаки содержат оригинально выполненные согласные буквы.

В отношении приведенных в возражении примеров признания различительной способности обозначений «Полугар», «КСБ», «Рафаэлло» коллегия считает необходимым отметить, что данные примеры дополнительно подтверждают, что вывод о приобретении обозначением различительной способности делается на основе наличия совокупности представленных фактических сведений, а не только на результатах социологического опроса/опросов.

Таким образом, с учетом вышеизложенного следует признать, что представленные заявителем материалы не подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки №2022732226 обладало или приобрело различительную способность в отношении испрашиваемого к регистрации перечня товаров/услуг и может восприниматься потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации конкретных товаров/услуг определенного изготовителя, а именно заявителя по данной заявке.

Указанное обстоятельство свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения 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 09.10.2023, оставить в силе решение Роспатента от 10.06.2023.