

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 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.10.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Соколовым Владимиром Владимировичем, г. Новосибирск, Индивидуальным предпринимателем Сизовым Павлом Александровичем, Москва, Индивидуальным предпринимателем Саттаровым Артуром Рифгатовичем, Республика Татарстан, с. Набережные Морквашы, Индивидуальным предпринимателем Зыковым Андреем Николаевичем, Архангельская обл., г. Шенкурск, Индивидуальным предпринимателем Павловой Надеждой Александровной, Самарская обл., с. Сергиевск, Индивидуальным предпринимателем Дубина Александром Антоновичем, Республика Калмыкия, г. Элиста, Обществом с ограниченной ответственностью «Подарки Там», г. Орел (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №859504, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2021735180 с приоритетом от 07.06.2021 зарегистрирован 23.03.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №859504 в отношении товаров 09,

16, 18, 20, 24, 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Подарки оптом», Республика Татарстан, г. Казань (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КОРОЛЕВЫ РОЖДАЮТСЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.10.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №859504 предоставлена в нарушение требований пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, а также дополнений к возражению, сводятся к следующему:

- лица, подавшие возражение, представляют собой консолидированную группу предпринимателей, осуществляющих однородную деятельность по нанесению гравировки, предложению к продаже и продаже подарочных бокалов и кружек, изделий из стекла оригинального вида;

- начиная с конца 2022 года ООО «Подарки Оптом» стало обращаться к лицам, подавшим возражение, с претензиями, содержащими требования прекратить использование сходных с оспариваемым товарным знаком обозначений;

- начиная с середины 2023 года, ООО «Подарки Оптом» стало предъявлять к лицам, подавшим возражение, и иным лицам иски о защите нарушенного исключительного права на товарный знак;

- оспариваемый товарный знак представляет собой фразу-слоган и фактически используется как ООО «Подарки Оптом», так и иными лицами (включая лиц, подавших возражение) с продолжением в виде указания на конкретный месяц года («... в январе», «... в феврале», «... в марте» и т.д.);

- специфика использования рассматриваемого обозначения заключается в том, что оно наносится на сувенирную продукцию путем лазерной гравировки, в результате чего такая надпись становится не неким маркером и указателем на источник происхождения товара, а неотъемлемой частью каждой конкретной единицы товара;

- принимая решение о покупке такой продукции, потребители преследуют цель приобрести не просто бокалы как разновидность посуды, обладающей при этом определенными качественными характеристиками, а действительно полезную в обиходе вещь, которая за счет размещенного на ней словесного обозначения может не только служить тем или иным утилитарным целям, а еще и вызывать у ее обладателя положительные эмоции и создавать приятные воспоминания, вследствие чего может выполнять роль достойного и ценного сувенира / подарка;

- при приобретении товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, потребители могут воспринимать его не в качестве средства индивидуализации и указания на определенный коммерческий источник, а только в качестве декоративного оригинального элемента сувенирной продукции, запоминающейся фразы, которая наносится на товары с целью привлечения внимания к соответствующим товарам и услугам;

- такое обозначение является распространенным и общеупотребимым, часто используется различными производителями на сувенирах, одежде, посуде и т.д., а потому оно не способно индивидуализировать какие-либо товары (включая товары 21 класса МКТУ), что само по себе свидетельствует об отсутствии у него различительной способности;

- оспариваемый товарный знак не способен выступать в качестве надежного маркера, указывающего на источник происхождения товаров, и, следовательно, не может выполнять функцию индивидуализации соответствующей продукции;

- более того, применительно к подобным обозначениям иных производителей само ООО «Подарки Оптом» придерживается аналогичного подхода;

- кроме того, Решением Роспатента от 17.10.2023 по заявке №2022702768, принятым на заседании коллегии палаты по патентным спорам, ранее было отказано в удовлетворении возражения от 23.05.2023, поданного ООО «Подарки Оптом» на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «Королевы рождаются» в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- при этом элементы, которые Роспатент единожды признал не обладающими различительной способностью, при отсутствии доказательств приобретения

различительной способности обязаны и далее признаваться административным органом в качестве не обладающих такой способностью;

- принцип защиты законных ожиданий является общеправовым и подлежит соблюдению со стороны административного органа независимо от доводов и возражений заинтересованных лиц;

- вывод об отсутствии у подобных оспариваемому товарному знаку обозначений различительной способности в отношении товаров, относящихся к рынку сувенирной продукции, в полной мере соотносится с подходами к оценке охраноспособности, заявленных обозначений, которые утверждены непосредственно Роспатентом;

- к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут быть также отнесены словосочетания и фразы, которые широко используются в гражданском обороте различными производителями. Например, использование обозначений типа «Я люблю Москву», «I love Rome», «I ♡ Paris», «Сочи, я люблю тебя» и тому подобных (далее: «название города + I love you» и т.п.) является популярным и часто используемым в туристической деятельности, особенно на сувенирной продукции;

- к сувенирной продукции при этом следует отнести, прежде всего, такие товары как магниты, наклейки, блокноты, ручки, карандаши, обложки, футболки, кружки и т.д., кроме того, к «сувенирам» в широком смысле также может быть отнесена пищевая продукция, в особенности местные специалитеты и кондитерские изделия;

- смысловое значение оспариваемого товарного знака, а также характер его использования в гражданском обороте при реализации товаров, относящихся к рынку сувенирной продукции (в частности, бокалов), свидетельствуют о том, что такое обозначение не может быть признано обладающими различительной способностью;

- более того, непосредственно от Роспатента исходит, а в мировой правоприменительной практике поддерживается прямое разъяснение о

недопустимости принятия решения о государственной регистрации подобного обозначения в качестве товарного знака;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака коммерческий интерес и реальная потребность в его беспрепятственном использовании в своей предпринимательской деятельности по продаже сувенирной продукции возникли у широкого круга лиц;

- между тем монополизация прав на такое обозначение приводит к возможности запрета его использования иными лицами в том случае, если они захотят использовать данное обозначение для привлечения внимания к своей деятельности;

- с учетом смыслового значения и особенностей фактических обстоятельств использования словосочетания «Королевы рождаются» в отношении товаров 21 класса МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака, данное обозначение, близкое по своей сути к мему и ставшее широко известным среди российских потребителей, утратило способность служить цели индивидуализации товаров;

- более того, к выводу о неспособности оспариваемого обозначения «Королевы рождаются» к индивидуализации сувенирной продукции 25 класса МКТУ приходили как собственно Роспатент, так и патентное ведомство США;

- поскольку до даты приоритета оспариваемого товарного знака деятельность по продаже бокалов с использованием аналогичных обозначений велась лицами, подавшими возражение, и иными лицами наравне с ООО «Подарки Оптом» преимущественно с использованием одних и тех же каналов реализации и распространения (в частности, посредством информационной площадки (маркетплейса) «Wildberries»), у потребителей соответствующих товаров с большой долей вероятности сформировались ассоциативные связи именно с теми продавцами подобной продукции, которые реально или потенциально были избраны ими в качестве лиц, у которых они хотели бы ее приобрести или фактически ее приобрели;

- с учетом столь широкого круга лиц, которые до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовали сходные с ним до степени смешения

фразы-слоганы на аналогичной продукции, а также с учетом возникших с ними у потребителей ассоциативных связей, приобретение исключительного права на подобное обозначение как на товарный знак лишь одним из таких лиц неизбежно создает угрозу возникновения ситуации, при которой потребители соответствующей продукции будут введены в заблуждение относительно ее изготовителя;

- лица, подавшие возражение, еще раз обращают внимание на то, что ими были представлены исчерпывающие доказательства того, что цель ООО «Подарки Оптом» при регистрации оспариваемого товарного знака проявилась в том числе в намерении монополизировать использование широко распространенного, общеупотребимого обозначения «Королевы рождаются», которое ранее использовалось многими другими субъектами предпринимательской деятельности, в том числе лицами, подавшими возражение, что подтверждает их заинтересованность;

- лица, подавшие возражение, сами производят товары, на которые нанесено обозначение «Королевы рождаются»;

- наличие производственных мощностей является одним из доказательств ведения деятельности по производству продукции;

- лица, подавшие возражение, осуществляют деятельность как по производству товаров, так и по продаже товаров, которая включена в 35 класс МКТУ, а именно, деятельность по предложению к продаже и продаже подарочных бокалов и кружек, изделий из стекла оригинального вида;

- Роспатент установил утрату обозначением «Королевы рождаются» различительной способности в отношении товаров 25 класса МКТУ на основании его широкого использования различными производителями;

- кроме того, Роспатент в своем Решении прямо указал, что спорное обозначение использовалось производителями также на кружках и иных товарах 21 класса МКТУ;

- Роспатент обязан обеспечить единообразное применение норм права при идентичных правовых обстоятельствах и оценивать утрату обозначением различительной способности на основании критериев, сформированных в Решении

Роспатента от 18.07.2025, то есть руководствоваться только фактом реализации на рынке товара, маркированного спорным обозначением, а не его производства.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №859504 недействительной в отношении товаров 21 класса МКТУ «аэраторы для вина; бокалы; бутылки; графины; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные [бутылки для кислот]; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла художественные; кружки пивные; ковши для вина; колбы стеклянные [сосуды]; кружки пивные с крышкой; кувшины; наборы кухонной посуды; насадки для розлива вина; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; посуда хрустальная [стеклянная]; сервизы [столовая посуда]; сервизы кофейные [столовая посуда]; сервизы ликерные; сервизы чайные [столовая посуда]; сосуды для питья; сосуды охлаждающие; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы [емкости]; стаканы для напитков; утварь бытовая; утварь кухонная; флаконы; фляги карманные; фляги спортивные; чашки».

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Выписки из ЕГРЮЛ в отношении заявителей;
2. Выписка из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении Товарного знака по свидетельству РФ №859504;
3. Претензии ООО «Подарки Оптом», адресованные Заявителям в связи с использованием обозначений, сходных до степени смешения с Товарным знаком;
4. Исковые заявления ООО «Подарки Оптом», адресованные Заявителям в связи с использованием соответствующих обозначений;
5. Определения арбитражных судов о принятии исковых заявлений ООО «Подарки Оптом» к производству;
6. Ответ ООО «Подарки Оптом» от 22.05.2023 на Обращение Заявителей;
7. Скриншоты с вопросами потребителей о ближайших поставках товаров с использованием обозначения «Королевы рождаются»;

8. Скриншоты с результатами поисковой выдачи по запросу «Королевы рождаются бокалы» в поисковых системах «Яндекс» и «Google»;

9. Доказательства использования Товарного знака до даты приоритета Заявителями и иными лицами в отношении товаров «бокалы» и иной однородной продукции;

10. Примеры использования Товарного знака и иных обозначений ООО «Подарки Оптом»;

11. Доказательства использования обозначения, сходного с Товарным знаком «Королевы рождаются», иными лицами до даты приоритета Товарного знака на отличной от бокалов продукции;

12. Доказательства использования обозначения, сходного с Товарным знаком «Королевы рождаются», зарубежными производителями до даты приоритета Товарного знака;

13. Решение Роспатента от 17.10.2023 по заявке №2022702768/33, принятое по результатам рассмотрения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 30.08.2023 возражения от 23.05.2023, поданного Обществом с ограниченной ответственностью «Подарки Оптом» на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака;

14. Обращение ООО «Подарки Оптом» в Роспатент № 18/07/23-23 от 18.07.2023;

15. Руководство по процедуре экспертизы товарных знаков (ТМЕР), утвержденное Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO);

16. Материалы статьи «Ornamental Refusal and How to Overcome This Refusal» на официальном сайте Патентного ведомства США;

17. Доказательства направления письменных объяснений в адрес ООО «Подарки оптом»;

18. Скриншоты с неактивной карточкой товара ИП Саттарова А.Р.;

19. Сведения о перечне обозначений ООО «Подарки Оптом»;

20. Дополнительные доказательства использования обозначения «Королевы рождаются»;

21. Заключение патентного ведомства США о неохраноспособности обозначения «Queens are born» в отношении товаров 25 класса МКТУ;
22. Решение Роспатента от 05.04.2024 по заявке №2022701713;
23. Определение Арбитражного суда Брянской области от 13.08.2019 по делу №А09-5592/2019;
24. Скриншоты сервиса «Яндекс Карты» и страниц сайта «drugiepodarki.com»;
25. Скриншоты сервисов «HeadHunter» и «Cataloxy»;
26. Доказательства направления Консолидированной правовой позиции в адрес ООО «Подарки Оптом»;
27. Скриншоты из аналитической системы «MPSTATS»;
28. Скриншоты из маркетплейса «Wildberries»;
29. Скриншоты из маркетплейса «Ozon»;
30. Скриншоты из социальной сети «ВКонтакте»;
31. Скриншоты из социальной сети «Instagram»;
32. Скриншоты из маркетплейса «Amazon»;
33. Скриншоты из сервиса «Redbubble»;
34. Пояснительная записка от ИП Соколова В.В. от 30.08.2024;
35. Договор о приобретении станка с ЧПУ для лазерной гравировки и резки (модель LTTZ6040, серийный номер 180204507) от 21.04.2020;
36. Скриншоты переписки из сервиса Авито о приобретении станка с ЧПУ для лазерной гравировки и резки (модель LTT-Z6040, серийный номер 180204507) за 18.04.2020-21.04.2020;
37. Фотоснимки и метаданные снимков, подтверждающие использование оборудования для лазерной гравировки, за апрель, май и сентябрь 2020;
38. Договор купли-продажи станка с ЧПУ для лазерной гравировки и резки от 19.08.2020;
39. Договор купли-продажи станка с ЧПУ для лазерной гравировки и резки от 28.08.2020;
40. Скриншоты истории объявлений и переписки на сервисе Авито о подборе исполнителей от 10.10.2020, 15.10.2020;

41. Скриншоты переписки по вопросам, связанным с продажей бокалов с гравировкой, от 09.10.2020-11.10.2020;

42. Товарные накладные № 34 от 21.12.2020, № 18 от 27.07.2020, № 29 от 09.04.2021, № 15 от 05.02.2021;

43. Договор аренды помещения от 01.04.2024;

44. Соглашение о приобретении лазерного гравера марки Trotec 8010 Speedy 100 № 288/2020 от 19.05.2020;

45. Краткосрочный договор № ТИ/У2/172/2535-3058 аренды нежилого объекта недвижимости от 24.08.2020;

46. Акт приема-передачи помещения к краткосрочному договору №ТИ/У2/172/2535-3058 аренды нежилого объекта недвижимости от «24» августа 2020 г. от 24.10.2020;

47. Дополнительные соглашения к краткосрочному договору №ТИ/У2/172/2535-3058 аренды нежилого объекта недвижимости от «24» августа 2020 г. от 11.11.2020, 14.12.2020, 31.05.2021;

48. Краткосрочный договор № ТИ/У3/172/2535-3506 аренды нежилого объекта недвижимости от 01.08.2021;

49. Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности в индустриальном парке на территории технополиса «ХИМГРАД» (ООО «ТАСМА-ИНВЕСТ-ТОРГ») от 14.12.2020;

50. Скриншоты электронных сообщений, подтверждающие закупку бокалов для вина в 2020-2021 гг.;

51. Кассовые чеки, подтверждающие закупку бокалов для вина в 2020-2021 гг.;

52. Договоры купли-продажи, кассовые чеки и скриншоты, подтверждающие закупку станков для лазерной гравировки через платформу Alibaba.com у LIAOCHENG XIANMING LASER CO., LTD в 2017 и 2020 гг.;

53. Приказ о проведении инвентаризации поворотных устройств №9 от 01.10.2021;

54. Приказ о проведении инвентаризации поворотных устройств №10 от 01.10.2021;

55. Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей (поворотных устройств) №1 от 29.10.2021;

56. Инвентаризационная опись основных средств (станков) №1 от 29.10.2021;

57. Договор купли-продажи двухголовочного лазерного гравировального станка MC1610 Laser от 07.06.2021;

58. Справка по закупке бокалов ИП Павловой Н.А. за 2022 год;

59. Договор поставки товара № 896 от 26.03.2021 с приложением;

60. Договор поставки Системы сканирования СМ-400 № 1425 от 15.10.2014 и Счет № 1425-1 от 15.10.2024;

61. Счет на оплату № 023540 от 09.08.2015;

62. Акт приема-передачи помещения к Договору № 156/P1-10 от 18.12.2014 от 29.01.2015;

63. Счет-фактура №0Д11889 от 13.08.2015;

64. Товарная накладная № СОИ00295620 от 21.12.2015;

65. Скриншоты о получении Соколовым Д.А. лазерных гравировочных машин по заказам от 26.05.2018;

66. Решение Роспатента от 18.07.2025 по заявке №2022702768, принятое по результатам рассмотрения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 19.05.2025;

67. Доказательства реализации бокалов, маркированных обозначением «Королевы рождаются», до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, а также дополнения к отзыву, доводы которых сводятся к следующему:

- то обстоятельство, что лица, подавшие возражение, осуществляют (декларируют) один вид деятельности и их интересы в настоящем деле представляют одни представители не лишает необходимости каждое лицо,

указанное в качестве заявителя, доказывать заинтересованность в подаче настоящего возражения на дату его подачи;

- Гражданский кодекс не содержит запрета на регистрацию в качестве товарных знаков фраз - слоганов;

- нормативно-правовые источники не регламентируют способы нанесения средств индивидуализации на товар. Нанесение логотипа может производиться любыми способами;

- любое слово, словосочетание, выражение, фраза, слоган, девиз могут выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака при наличии различительной способности;

- обозначение «Королевы рождаются» обладает первоначальной различительной способностью, поскольку не характеризует товары, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Вопреки утверждениям лиц, подавших возражение, товарный знак «Королевы рождаются» не несет в себе информационное сообщение;

- Роспатентом зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения такой же конструкции;

- к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут быть отнесены лишь те словосочетания и фразы, которые широко используются в гражданском обороте различными производителями в отношении определённых товаров. Убедительных доказательств широкого использования товарного знака «Королевы рождаются» ранее даты подачи заявки многими производителями в возражении не представлено;

- отказ в регистрации обозначения «Королевы рождаются» в отношении товаров 25 класса МКТУ по заявке №2022702768 не может быть принят во внимание в рамках настоящего дела, поскольку делопроизводство по указанной заявке велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к рассматриваемому обозначению;

- актуальная практика регистрации обозначений свидетельствует о том, что простые общеупотребительные слова, выражения, слоганы могут быть

зарегистрированы в качестве товарных знаков и способны служить средством индивидуализации;

- в возражении не приведено ни одного довода в обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также не указано каких-либо сведений о наименовании конкретного изготовителя товара, в отношении которого потребитель будет введен в заблуждение;

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- сам по себе оспариваемый товарный знак не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, а доказательств, подтверждающих интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей должна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами и услугами оспариваемой регистрации не представлено;

- компания ООО «ПОДАРКИ ОПТОМ» учреждена в 2015 году. Основным направлением деятельности компании являлось производство и продажа сувенирной продукции. Для осуществления деятельности правообладатель арендует объект недвижимости под производственные и складские помещения. Согласно Инвентаризационной описи основных средств на 22.11.2023 в собственности компании находится более 30 единиц оборудования, в том числе лазерные станки, лазерные маркировщики, винтовые компрессоры и др. Численность сотрудников составляет 43 человека. Выручка компании за 2022 год составила 494 619 000 рублей;

- правообладатель владеет интернет-магазином <https://drugiepodarki.com/>, предлагающим к продаже производимые товары — изделия из стекла, шоты, обложки для паспортов, всего более 1 200 видов товаров, примерно 1000 из которых относятся к бокалам/стаканам/кружкам/рюмкам и другой посуде с различными надписями и изображениями. Реализация товара осуществляется также через популярные маркетплейсы;

- правообладателю принадлежит более 60 товарных знаков, что объясняется большим ассортиментом производимого товара и его особенностью;

- правообладателем доказано использование обозначения «Королевы рождаются» с 2017 года, что подтверждается товарной накладной №729 от 04.09.2017;

- ранее правообладателя товарный знак «Королевы рождаются» не использовался иными лицами в целях индивидуализации товаров в хозяйственной деятельности. Известность обозначения «Королевы рождаются» как и многих других обозначений, успешно зарегистрированных на имя правообладателя, связана непосредственно с деятельностью ООО «Подарки оптом»;

- из представленных в материалы дела доказательств невозможно сделать вывод о том, что лица, подавшие возражение, объединены в консолидированную группу, а ИП Саттаров А.Р. является лицом, заинтересованным в оспаривании товарного знака по свидетельству №859504;

- также не представляется возможным сделать вывод о том, что на дату подачи заявки обозначение «Королевы рождаются» являлось интернет-мемом, при этом законодательство не содержит запрета на регистрацию интернет-мемов;

- правообладатель хотел бы отметить, что в отсутствие сведений, позволяющих идентифицировать конкретных производителей, осуществлявших ранее даты приоритета продажу товаров, маркированных спорным обозначением, не представляется возможным установить, что действительно имело место использование несколькими независимыми лицами, так как источник происхождения товара в таком случае не определен;

- установить интенсивность использования обозначения иными продавцами до даты приоритета не представляется возможным, поскольку большая часть доказательств не свидетельствует о фактическом введении товара в оборот;

- правообладатель обращает внимание на то, что оспариваемый товарный знак использовался правообладателем с 2017 года, использование спорного обозначения на маркетплейсе WILDBERRIES началось с 20.04.2021. При этом, товарный знак

активно используется правообладателем и после даты подачи заявки на товарный знак, в том числе на момент подачи возражения;

- ссылки лиц, подавших возражение, на решение по заявке №2022702768 на ТЗ «Королевы рождаются» не могут быть приняты во внимание и учтены при формировании окончательных выводов, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно;

- следует отметить, что содержанием принципа законных ожиданий является не идентичное поведение административного органа в отношении разных хозяйствующих субъектов применительно к схожим фактическим обстоятельствам, а именно идентичное поведение применительно к одним и тем же лицам при идентичных фактических обстоятельствах.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.10.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №859504.

С отзывом были представлены следующие материалы:

68. Решение СИП по делу СИП-828/2023;

69. Договор аренды №03 от 22.08.2022;

70. Инвентаризационная опись основных средств;

71. Результаты поиска деклараций ООО «Подарки оптом»;

72. Товарная накладная №729 от 04.09.2017;

73. Товарная накладная №26 от 11.01.2018;

74. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЕЛЛОУ ПРАЙС»;

75. Скриншоты с маркетплейса, с указанием ИНН ООО «ЕЛЛОУ ПРАЙС»;

76. Товарные накладные ООО ПОДАРКИ ОПТОМ/ИП ЛОГИНОВА №99-687,877,712,26,210,291 за 2017,2018, 2020 года;

77. Товарные накладные ООО ПОДАРКИ ОПТОМ/ИП ЩЕРБАКОВ Д.А. №99-658,704,784,867,922,9,931,969,980,389,475 за 2017,2018, 2019,2020 года;

78. Товарные накладные ООО ПОДАРКИ ОПТОМ/ООО УЛМ №803,815,721,976,979,99-680,715,963,967,39,161 за 2017,2019,2020 года;

79. Сведения о продаже ООО ПОДАРКИ ОПТОМ товаров «Королевы рождаются» на маркетплейсе Wildberries до даты приоритета;

80. Сведения о продаже бокалов «Королевы рождаются в августе» (артикул 27853235);

81. Сведения о продаже бокалов «Королевы рождаются в мае» (артикул 26725466);

82. Сведения о продаже бокалов «Королевы рождаются в июне» (артикул 26879652);

83. Сведения о продаже бокалов «Королевы рождаются в июле» (артикул 27852706);

84. Сведения о продаже бокалов «Королевы рождаются в апреле» (артикул 27866327);

85. Сведения о продаже бокалов «Королевы рождаются в декабре» (артикул 27863844);

86. Сведения о продаже бокалов «Королевы рождаются в марте» (артикул 27865752);

87. Сведения о продаже бокалов «Королевы рождаются в ноябре» (артикул 27861914);

88. Сведения о продаже бокалов «Королевы рождаются в октябре» (артикул 27860751);

89. Сведения о продаже бокалов «Королевы рождаются в сентябре» (артикул 27855762);

90. Сведения о продаже бокалов «Королевы рождаются в феврале» (артикул 27864736);

91. Сведения о продаже бокалов «Королевы рождаются в январе» (артикул 27864176).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета товарного знака (07.06.2021) правовая база для рассмотрения возражения включает в себя 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные 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.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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.

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.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по

основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КОРОЛЕВЫ РОЖДАЮТСЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 16, 18, 20, 21, 24, 28 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

При подаче возражения лицами, его подавшими, были представлены сведения [3, 4, 5] о том, что между ними и правообладателем оспариваемого товарного знака ведутся судебные споры, касающиеся использования обозначения «Королевы рождаются».

Кроме того, лица, подавшие возражение, осуществляют хозяйственную деятельность с использованием обозначения «Королевы рождаются» в области производства сувенирной продукции (подарочных бокалов и кружек, изделий из стекла оригинального вида), что соотносится с товарами 21 классов МКТУ «аэраторы для вина; бокалы; бутылки; графины; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные [бутылки для кислот]; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла художественные; кружки пивные; ковши для вина; колбы стеклянные [сосуды]; кружки пивные с крышкой; кувшины; наборы кухонной посуды; насадки для розлива вина; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; посуда хрустальная [стеклянная]; сервизы [столовая посуда]; сервизы кофейные [столовая посуда]; сервизы ликерные; сервизы чайные [столовая посуда]; сосуды для питья; сосуды охлаждающие; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы [емкости]; стаканы для напитков; утварь бытовая; утварь

кухонная; флаконы; фляги карманные; фляги спортивные; чашки» оспариваемого товарного знака.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ИП Соколова В.В., ИП Сизова П.А., ИП Саттарова А.Р., ИП Зыкова А.Н., ИП Павлову Н.А., ИП Дубина А.А., ООО «Подарки Там», в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №859504 в отношении товаров 21 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лиц, подавших возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №859504 произведена с нарушением положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы «КОРОЛЕВЫ РОЖДАЮТСЯ» оспариваемого товарного знака имеют следующие значения:

«Королевы» - Королева: 1. Женск. к король (в 1 знач.). 2. Жена короля. 3. Разг. О женщине, выделяющейся своей красотой. Когда Настенька вышла совсем одетая, он воскликнул: — Фу ты, какая королева! Писемский, Тысяча душ. [Прокофий] у всех на глазах целовал ее в губы, — пусть видят, какую он королеву сосватал. С. Никитин, Возвращение. 4. чего или какая. Обладательница самых высоких достоинств в чем-л., лучшая среди других (в какой-л. области). Королева танца. 5. Вторая по значению фигура в шахматах; ферзь;

«Рождаются» - рождáться: 1. появляться на свет в результате родов. 2. перен. появляться, возникать. 3. страд. к рождать, см. <https://kartaslov.ru/>.

С учетом приведенных значений, обозначение «КОРОЛЕВЫ РОЖДАЮТСЯ» может иметь различную смысловую нагрузку и вызывать различные ассоциации в зависимости от восприятия семантики вышеуказанных словесных элементов, что исключает возможность отнесения данного обозначения к категории обозначений прямо и однозначно характеризующих товары.

Таким образом, словосочетание «КОРОЛЕВЫ РОЖДАЮТСЯ» носит фантазийный характер и в отношении товаров, связанных с областью производства сувенирной продукции и может быть расценено, как комплимент, подчеркивающий благородство, силу характера и королевский дух женщины.

При этом, обращение к Интернет-ресурсам показало, что в отношении товаров «бокалы, кружки, тарелки, чашки, термкружки», выражение «КОРОЛЕВЫ РОЖДАЮТСЯ» является достаточно распространенной фразой используется различными производителями на своей продукции в качестве индивидуализирующих элементов, например: <https://www.ozon.ru> (продавец/производитель: Другие подарки (товар – бокалы); <https://stamp-center.ru> (товар – бокалы); ARTSKILLS (товар – бокалы); DARI ART (товар – кружки, термкружки); Vivino (товар – бокалы); <https://vse-footbolki.ru/> (продавец/производитель: Всемайки (Россия); товары – тарелки, кружки); Твой принт (товары – чашки), Долина подарков (товары – чашки) и т.д., при этом диапазон размещения информации о данных товарах был задан с января 2005 года по январь 2022 года.

Также, коллегия отмечает, что лицами, подавшими возражение, были представлены сведения [9, 20, 28-33] о том, что они вели и ведут хозяйственную деятельность в области производства и продажи сувенирной продукции с использованием обозначения «КОРОЛЕВЫ РОЖДАЮТСЯ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также, были представлены сведения о том, что продукция, маркированная обозначением «КОРОЛЕВЫ РОЖДАЮТСЯ» («Queens are born») использовалась только лицами, подавшими возражение, но и третьими лицами, включая иностранных производителей.

Например, были представлены товарные накладные от 21.12.2020 №34 и от 05.02.2021 №15, которые подтверждают факт поставки ИП Соколовым В.В. в адрес ООО «Компания Глобал Оптика» 201 шт. бокалов с надписью «Королевы рождаются в декабре» на общую сумму 86 229 рублей, скриншоты социальной сети «Instagram», подтверждающие факт предложения к продаже бокалов с надписями

«Королевы рождаются в апреле» с 22.04.2021 ООО «Московский сувенирный комбинат»; скриншоты социальной сети «Instagram», подтверждающие факт предложения к продаже бокалов «Королевы рождаются...» пользователем «moscowsouvenir» от 22.04.2021; скриншоты социальной сети «Instagram», подтверждающие факт предложения к продаже бокалов «Королевы рождаются...» пользователем «po derevu39» от 05.08.2020, 02.09.2020, 10.11.2020, 17.11.2020, 05.12.2020, 27.02.2021, скриншоты, подтверждающие факт предложения к продаже бокалов «Королевы рождаются» администратором сообщества «ВКонтакте» «Лазерная гравировка и резка Самара» Алексеем Гроссом от 18.05.2020, скриншоты, подтверждающие факт предложения к продаже бокалов «Королевы рождаются» администратором сообщества «ВКонтакте» «Магазин ПОДАРКИ» - Лазерная гравировка» Дмитрием Соколовым от 04.01.2021, скриншоты, подтверждающие факт предложения к продаже бокалов «Королевы рождаются» администратором сообщества «ВКонтакте» «#СВЕТЛЯНДИЯ удивительные подарки с гравировкой» Амелией Исмагиловой от 29.05.2020, скриншоты, подтверждающие факт предложения к продаже бокалов «Королевы рождаются» администратором сообщества «ВКонтакте» «Vokal.bar | Подарочные бокалы с гравировкой» Екатериной Александровной от 30.01.2021; скриншоты с отзывами о кружке с надписью «Queens are born» от 26.12.2019, 03.01.2020, 16.02.2020 и т.д.

Кроме того, лицами, подавшими возражение, были представлены материалы [35-65] из которых следует, что они сами производят товары, на которые нанесено обозначение «Королевы рождаются».

При этом, лица, подавшие возражение, имеют производственные мощности, где производятся товары, которые впоследствии предлагаются к продаже, а именно, подарочные бокалы и кружки, изделия из стекла оригинального вида, с нанесением на них посредством гравировки обозначения «Королевы рождаются».

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу о том, что частое использование обозначения «Королевы рождаются» на сувенирной продукции разных производителей свидетельствует о наличии оснований для признания утраты

этим обозначением различительной способности по смыслу положений абзаца второго пункта 34 Правил, поскольку такое обозначение более не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака – отличать товары одного производителя от аналогичных товаров другого производителя.

Таким образом, использование обозначения «Королевы рождаются» различными хозяйствующими субъектами для маркировки товаров, относящихся к сувенирной продукции, позволяет прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак «КОРОЛЕВЫ РОЖДАЮТСЯ» в отношении, указанных выше товаров 21 класса МКТУ, не обладает различительной способностью и не способен отличать товары одного производителя от товаров других производителей, ведущих хозяйственную деятельность в области производства данных товаров, в связи с чем, противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, правообладателем были представлены сведения с целью опровержения доводов лиц, подавших возражение, о том, что обозначение «Королевы рождаются» использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Правообладателем представлены товарные накладные [72, 73, 76-78], согласно которым товары, маркированные обозначением «Королевы рождаются» вводились в оборот как минимум с 2017 года.

Вместе с тем, представленные товарные накладные с ИП Щербаковым Д.А. и с ИП Логиновой Ю.И. как аффилированными с ООО «Подарки Оптом» лицами могут указывать лишь на факт поставки товаров в адрес розничных продавцов магазинов «Другие подарки» в двух городах России с целью их последующей продажи конечным потребителям.

Остальные, представленные товарные накладные указывают на факт массовой поставки самой различной сувенирной продукции в адрес ООО «УЛМ». При этом, нет документов о том, что продукция была доведена до конечного потребителя.

Представленная в возражении информация о том, что правообладатель предлагает продукцию, маркированную обозначением «КОРОЛЕВЫ РОЖДАЮТСЯ», на маркетплейсе Wildberries, недостаточно, поскольку продажа началась 20.04.2021, то есть, незадолго до даты приоритета (07.06.2021) оспариваемого товарного знака [80-91].

Помимо этого, представленные материалы не опровергают выводов о том, что обозначение «Королевы рождаются» используется многими производителями.

Таким образом, указанное выше не позволяет сделать вывод о том, что словесные элементы «в 4 руки» оспариваемого товарного знака приобрели различительную способность в отношении услуг 44 класса МКТУ и то, что данные услуги, оказываемые, под данным обозначением будут ассоциироваться только с правообладателем.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о том, что довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении товаров 21 класса МКТУ «аэраторы для вина; бокалы; бутылки; графины; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные [бутылки для кислот]; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла художественные; кружки пивные; ковши для вина; колбы стеклянные [сосуды]; кружки пивные с крышкой; кувшины; наборы кухонной посуды; насадки для розлива вина; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; посуда хрустальная [стеклянная]; сервизы [столовая посуда]; сервизы кофейные [столовая посуда]; сервизы ликерные; сервизы чайные [столовая посуда]; сосуды для питья; сосуды охлаждающие; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы [емкости]; стаканы для напитков; утварь бытовая; утварь кухонная; флаконы; фляги карманные; фляги спортивные; чашки» противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №859504 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №859504 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того, он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Как было установлено выше, словосочетание «КОРОЛЕВЫ РОЖДАЮТСЯ» оспариваемого обозначения в отношении товаров 21 класса МКТУ носит фантазийный характер.

Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что лицами, подавшими возражение, вообще не представлено никаких документов о том, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лиц, подавших возражение.

По сути, доводы возражения относительно несоответствия оспариваемого товарного знака пункту 3 статьи 1483 Кодекса представляют собой ничем не обоснованные заявления.

Вышеизложенное не позволяет отнести оспариваемое обозначение к категории способных ввести в заблуждение относительно товаров 21 класса МКТУ.

Исходя из изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что представленные в возражении доводы не позволяют признать правомерным утверждение лиц,

подавших возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №859504 произведено в нарушение пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.10.2023 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №859504 недействительным в отношении товаров 21 класса МКТУ «аэраторы для вина; бокалы; бутылки; графины; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные [бутылки для кислот]; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла художественные; кружки пивные; ковши для вина; колбы стеклянные [сосуды]; кружки пивные с крышкой; кувшины; наборы кухонной посуды; насадки для розлива вина; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; посуда хрустальная [стеклянная]; сервизы [столовая посуда]; сервизы кофейные [столовая посуда]; сервизы ликерные; сервизы чайные [столовая посуда]; сосуды для питья; сосуды охлаждающие; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы [емкости]; стаканы для напитков; утварь бытовая; утварь кухонная; флаконы; фляги карманные; фляги спортивные; чашки».