

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 23.05.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Подарки оптом», Республика Татарстан, г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022702768 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2022702768 подано на регистрацию 07.06.2021 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «Королевы рождаются», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 17.02.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022702768 для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «Королевы рождаются» не обладает различительной способностью, так как широко используется различными лицами для маркировки товаров, однородных заявленным (см. интернет <https://www.wildberries.ru/catalog/16264981/detail.aspx>, https://moiuniver.com/collections/new-year-2017/korolevy_rozhdajutsja_v_sentjabre-2/kostym, <https://printfact.ru/product/men/futbolki-korolevy-roghdayutsya-v-iyule-152713/>, <https://podarki.ru/kupit/Jenskaya-futbolka-Korolevy-rojdayutsya-v-mae-5051676> и др.), в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как в целом не обладающее различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.05.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что указанных сведений в решении экспертизы в виде 4-х ссылок недостаточно для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности;
- наличие в сети Интернет 4-х ссылок не свидетельствует о широком использовании обозначения;
- указанные экспертизой сведения не содержат информации о дате их размещения, в связи с чем, невозможно установить были ли данные сведения размещены до даты подачи заявки на товарный знак или после, а также установить длительность и интенсивность использования обозначения другими лицами;
- из представленных экспертизой сведений невозможно сделать вывод о том, что обозначение использовалось разными лицами;
- действующее законодательство и актуальная правоприменительная практика свидетельствуют о необходимости учитывать всю совокупность обстоятельств при

формулировании вывода о наличии или отсутствии различительной способности у обозначения, заявленного на государственную регистрацию в качестве товарного знака;

- чтобы решить вопрос об отсутствии у обозначения различительной способности необходимо оценить длительность использования обозначения, наличие значительного объёма производства, несения затрат производителями на рекламу маркированной спорным обозначением продукции, неоднократное использование обозначения, причем независимыми друг от друга изготовителями и утраты различительной способности ранее даты подачи заявки;

- кроме того, отметим, что указанные экспертизой ссылки содержат информацию лишь о следующих видах товаров «футболка», «костюм (штаны + свитшот)», «свитшот», «майка», «худи», в то время как в перечне рассматриваемой заявки содержатся и иные многочисленные виды товаров, включая обувь и головные уборы;

- заявитель обращает внимание на то, что им была подана заявка №2021760458 «Ведьмы не стареют», где была подобная ситуация, при этом, экспертиза сочла доводы заявителя убедительными и вынесла решение о регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (свидетельство № 928139);

- в связи с чем, заявитель обоснованно ожидает от Роспатента аналогичного подхода к оценке заявленного обозначения;

- также, заявитель просит особо обратить внимание на тот факт, что в отношении неоднородных товаров 09, 16, 18, 20, 21, 24, 28 класса МКТУ на имя заявителя, уже зарегистрирован тождественный товарный знак «Королевы рождаются» по свидетельству №859504, дата приоритета 07.06.2021;

- компания ООО «ПОДАРКИ ОПТОМ» учреждена в 2015 году в одном из крупнейших городов России – г. Казань. С момента учреждения основным направлением деятельности компании являлось производство и продажа сувенирной продукции. Для того чтобы выделиться среди остальных производителей сувенирной продукции, было принято решение маркировать товары остроумными

надписями. Первоначально шуточные надписи наносились на бокалы и кружки, однако, получив хороший отклик от потребителей, надписи начали наносить на другие товары;

- в целях дополнительного повышения узнаваемости компании ООО «ПОДАРКИ ОПТОМ» как производителя оригинальной сувенирной продукции был заключен договор на разработку леттерингов, в том числе для обозначения «Королевы рождаются»;

- известность обозначений, которые уже зарегистрированы на имя заявителя (например: «Без паники, я фея», «папе надо отдохнуть», «секрет спокойной матери», «Богиня-это состояние души», «Волшебная на всю голову» и т.д.), равно как и заявленного обозначения, связана с деятельностью заявителя - ООО «Подарки оптом»;

- товары, производимые ООО «ПОДАРКИ ОПТОМ», представлены на крупнейших маркетплейсах страны – OZON, WILDBERRIES, MARKET.YANDEX и широко известны среди потребителей, благодаря оригинальным шуточным надписям, высокому качеству товаров и эффективным средствам продвижения;

- дата первой продажи товара, маркированного заявленным обозначением – 09.12.2021 – это самая ранняя дата введения товара в гражданский оборот под именем заявителя;

- экспертизой не выявлено ни одной ссылки, которая бы свидетельствовала об использовании заявленного обозначения иными лицами ранее указанной даты;

- более того, заявитель последовательно отстаивает свои интересы, последовательно защищая исключительное право на созданные объекты интеллектуальных прав. Так, в связи с нарушением исключительного права на леттеринг «Королевы рождаются» и иных обозначений правообладателем направлены претензии в адреса различных лиц.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022702768 в отношении, заявленных товаров 25 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022702768 от 17.02.2023;
2. Скриншоты ссылки [1];
3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Еллоу Прайс»;
4. Скриншоты ссылки [2];
5. Скриншоты ссылки [3];
6. Скриншоты ссылки [4];
7. Уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2021760458;
8. Ответ Заявителя на Уведомление экспертизы по заявке № 2021760458;
9. Решение о регистрации обозначения по заявке № 2021760458;
10. Скриншот ссылки №3;
11. Скриншот ссылки №4;
12. Договор на разработку леттеринга № ЛЗ10321;
13. Приложение № 2 к договору № ЛЗ10321;
14. Приложение № 3 к договору № ЛЗ10321;
15. Акт № 13 от 23.04.2021;
16. Акт № 14 от 28.05.2021;
17. Приказ № 34 «О постановке на производство» от 01.10.2021;
18. Скриншоты с сайта WILDBERRIES.
19. Претензии к нарушителям: Саттаров, Кондюрин, ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ», Харитонову, ООО «ВУД БУТИК»;
20. Соглашения о досудебном урегулировании спора Саттаров, Кондюрин;
21. Выписка по счету клиента ООО ПОДАРКИ ОПТОМ.

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

С учетом даты (07.06.2021) 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 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(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, 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.

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

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохранные 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.

Заявленное обозначение «Королевы рождаются» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

При запросе в поисковой системе Яндекс словосочетания «Королевы рождаются», выявляется информация о том, что данное обозначение используется различными производителями на своей продукции в качестве индивидуализирующих элементов, например: <https://www.ozon.ru> (продавец/производитель: GISTON; BARVIHA SHOP; Pink Bus; Smax; LAS-SHOP; СтавАрт Мастерская Подарков; DARI ART; Moniki), <https://vse-footballki.ru/> (продавец/производитель: Всемайки (Россия); PrintBar (Россия)), <https://printio.ru> (дизайнер/продавец: queen), <https://footballka.ru>, <https://madeinua.com/ru> (производитель: Style Print), <https://rusfunnystuff.com> и т.д.

При этом, коллегия отмечает, что указанная фраза «Королевы рождаются» используется как принт (изображение, нанесенное определенным способом на ткань, бумагу или другую поверхность) на различной одежде.

Следовательно, в отношении товаров 25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаша [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 / платки шейные / шарфы; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки / платки головные; 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 / перчатки без пальцев; 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 пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда форменная; одежда*; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; 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 церемониальные / пояса-шарфы; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги*; сарафаны; сари; саронги; союзы для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли*; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» заявленного обозначения, которые относятся к одежде, заявленное обозначение не способно выполнять основную функцию товарного знака по индивидуализации товаров заявителя, в виду чего не обладает различительной способностью в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара и в отношении конкретных товаров, для которых испрашивается охрана.

Частое использование обозначения «Королевы рождаются» на одежде 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.

В связи с указанным следует признать, что обозначение «Королевы рождаются» по заявке №2022702768 не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в возражении не представлено.

Представленной в возражении информации о том, что заявителем уже ведется хозяйственная деятельность по продаже товаров с использованием обозначения «Королевы рождаются», не достаточно, чтобы прийти к выводу о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты приоритета заявленного обозначения.

Кроме того, коллегия отмечает, что сам заявитель указывает на то, что дата первой продажи товара, маркированного заявленным обозначением 09.12.2021, то есть позже даты приоритета заявленного обозначения.

Помимо этого, представленные материалы не опровергают выводов экспертизы, поскольку, как было указано выше, заявленное обозначение используется многими производителями.

Таким образом, представленные материалы [1-21] не могут быть приняты во внимание.

Для приобретения различительной способности заявленным обозначением «Королевы рождаются» заявителю следовало доказать, что по состоянию на 07.06.2021 данное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах продаж товаров и объеме оказания услуг, маркированных заявленным обозначением; о территории реализации товаров и территории распространения услуг, маркированных заявленным обозначением; о длительности использования заявленного обозначения для маркировки товаров 25 класса МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, включая результаты

социологических опросов. Таких сведений, вниманию коллегии, представлено не было.

Касательно представленных сведений о том, что заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству №859504 «КОРОЛЕВЫ РОЖДАЮТСЯ», приоритет от 07.06.2021, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 09, 16, 18, 20, 21, 24, 28 классов МКТУ, коллегия отмечает, то, что данная регистрация касается иного обозначения, делопроизводство по которому велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению, при этом оценка охраноспособности данного товарного знака проводилась в отношении иных товаров, не однородных товарам 25 класса МКТУ, в связи с чем, данный довод заявителя не может быть учтен.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, в которых содержатся иные словесные элементы, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 17.02.2023.