

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.02.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 508995, поданное Индивидуальным предпринимателем Гачковым А.А., Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, гп.Новоселье (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 11.05.2012 по заявке № 2012715193 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.03.2014 за № 508995 в отношении товаров и услуг 14, 25, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ИМПЕРИАЛ», Москва. Роспатентом 20.06.2016 зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №508995 (номер договора - №РД0200462), согласно которому исключительное право на него перешло к ООО "ВЕЛЬВЕТШУЗ". На основании

зарегистрированного Роспатентом договора от 09.10.2023 за №РД0445867 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №508995 правообладателем стал Дудниченко М.М., Московская обл., г.Котельники (далее – правообладатель).

Срок действия исключительного права на товарный знак по свидетельству №508995 продлен до 11.05.2032.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.02.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 508995 произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «velvet» может быть воспринято средним российским потребителем в значении «вельвет», а также в переводе на русский язык означать «бархат»;

- в возражении приведены ссылки на различные лингвистические источники информации, согласно которым толкования понятий «вельвет» и «velvet» противоречивы и рассматриваются в значениях «хлопчатобумажная ткань», «текстиль», «бархат»;

- различное толкование указанных существительных не влияет на отнесение их одной родовой группе «материал товара»;

- семантика лексической единицы «velvet» указывает на свойство и материал товаров, указанных в 25 классе МКТУ, следовательно, правомерным является то, что данному словесному элементу не предоставлена правовая охрана в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- для части услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовых и розничных магазинов по продаже товаров, услуги интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; производство рекламных

фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов: редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров» словесный элемент «velvet» также должен быть признан неохраноспособным элементом обозначения, поскольку указанные услуги являются сопутствующими и ассоциируются с продажей и рекламой товаров 25 класса МКТУ;

- подтверждением вышесказанного, является практика Роспатента, которая свидетельствует, что в многочисленных регистрациях словесные элементы, например, такие как: «Джерси», «denim», «кашемир», «cashmere», «microfiber», «лен», «шелк» и т.д., относящиеся к семантической группе товаров «материал товара», для услуг 35 класса МКТУ выведены из под охраны и указаны в качестве неохраноспособных элементов обозначения.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 508995 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовых и розничных магазинов по продаже товаров, услуги интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов: редактирование рекламных текстов;

реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров».

К возражению были приложены следующие материалы:

- сведения о зарегистрированных товарных знаках (1);
- информация из сети Интернет (2);
- исковое заявление о взыскании за нарушение исключительного права на использование товарного знака (3);
- Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о принятии искового заявления к производству (4);
- словарные источники информации (5);
- заключения коллегии палаты по патентным спорам по заявкам №№2019732057, 2019701944, 2021750707, 2019703233, 2018713932 (6);
- решение Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2022 по делу №СИП-752/2022 относительно свидетельства №187440 (7).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- словесный элемент «VelVet» имеет множество значений: «сорт ткани - бархат», «английское имя, которое носят как женщины, так и мужчины», «имя собаки», «сценический псевдоним шведской дэнс-поп-певицы» и т.д.;

- слово «Velvet» (бархат) имеет переносный ассоциативный смысл, связанный с чем-то нежным, мягким, обволакивающим – например, всем известный торт «Красный бархат» вовсе не наводит на мысль о куске красной ткани, а заставляет потребителя мечтать о нежной текстуре и мягком послевкусии ингредиентов, из которых торт состоит;

- при виде вывески «VelVet», например, на торговом центре, который предлагает к продаже самые разнообразные товары, у потребителя отсутствует принципиальная возможность предположить, что этот магазин торгует исключительно тканью «бархат» (или «вельвет»), или одеждой, обувью, головными уборами из бархата или вельвета,

либо вообще возникнуть ассоциации исключительно с бархатом, потому что там могут продаваться любые товары, а название торгового центра «Velvet» может служить талисманом для его владельца, поскольку одно из значений слова «velvet» - выгода, выигрыш, прибыль;

- таким образом, словесный элемент «Velvet» оспариваемого товарного знака по свидетельству №508995 в отношении испрашиваемых в возражении услуг 35 класса МКТУ является фантазийным, не характеризует услуги, в том числе не указывает на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их реализации;

- данное утверждение подтверждается практикой регистрации товарных знаков со словесным элементом «БАРХАТ», «VELVET» для разных товаров и услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров;

- в оспариваемой регистрации перечень услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламой, продвижением товаров, услугами оптовых и розничных магазинов, не ограничивается только товарами 25 класса МКТУ;

- сопоставляемые лицом, подавшим возражение, товары 25 и услуги 35 классов МКТУ товарного знака №508995 не являются однородными, поскольку относятся к разным сферам экономической деятельности, различны по своей природе и по назначению, не являются взаимодополняемыми, потребителями указанных товаров и услуг также являются разные лица.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №508995.

Правообладателем товарного знака приобщены следующие материалы:

- распечатка информации о товарных знаках «VELVET», «БАРХАТ» (8);
- распечатка информации об имени Velvet (9);
- распечатка значения Velvet из Википедии (10);
- распечатка из словарей о значении слова Velvet (11);
- заключение от 30.12.2022 по результатам рассмотрения возражения в отношении товарного знака по свидетельству №674489 (12);

- распечатка свидетельства №755981 на товарный знак «Пух и перышко» (13).

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

С учетом даты (11.05.2012) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекса и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью

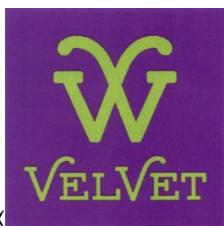
из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара;

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака ведется судебный спор о нарушении исключительных прав на товарный знак по свидетельству №508995 (3, 4). Лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака для части услуг 35 класса МКТУ была произведена с нарушением пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ изложенной информации позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №508995.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», включающее в свой состав прямоугольник фиолетового цвета, внутри которого расположено стилизованное изображение двух пересекающихся букв «V». Под указанным изображением размещен словесный элемент «VELVET», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 14, 25, 35 классов МКТУ. Словесный элемент «VELVET» для товаров 25 класса МКТУ является неохраноспособным элементом обозначения.

Доводы возражения основаны на том, что словесный элемент «VELVET» для части услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или

рекламных целях; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовых и розничных магазинов по продаже товаров, услуги интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров» является неохраноспособным элементом обозначения на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ товарного знака по свидетельству №508995 на соответствие приведенной выше норме права показал следующее.

Согласно общедоступным источникам информации, в том числе, представленным сторонами спора (5, 9-11), словесный элемент «VELVET» оспариваемого товарного знака в переводе с английского языка на русский язык имеет значение: «бархат» - хлопчатобумажная ткань с густым ворсом и продольными рубчиками на лицевой стороне, разновидность корда, но с более узкими рубчиками».

Кроме того, слово «VELVET» - это английское имя, которое носят как женщины, так и мужчины. Под данным словом фигурирует кличка собаки, которая помогла спасти трех альпинистов, застрявших на горе Худ в штате Орегон в 2007 году. Слово «VELVET» является сценическим псевдонимом шведской дэнс-поп-певицы Дженни Мариэль Петтерссон. Вельвет Д'Амур (род. 1967), американская модель больших размеров и модный фотограф и так далее.

Таким образом, принимая во внимание полисемичность словесного элемента «VELVET», способность вызывать различные толкования и домысливания, коллегия приходит к выводу о его фантазийном характере применительно к испрашиваемым в возражении услугам 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, коллегия указывает, что даже если средний российский потребитель воспримет словесный элемент «VELVET» в значении определенного вида ткани «вельвет» или «бархат», то оно бы, как правомерно указано в возражении, для товаров 25 класса МКТУ, относящихся к обуви, указывало на характеристики данных товаров. В связи с чем, был сделан вывод об исключении из правовой охраны указанного словесного элемента для товаров 25 класса МКТУ. Что касается испрашиваемых в возражении услуг 35 класса МКТУ, относящихся к услугам в области рекламы, продвижению товаров для третьих лиц различными способами, словесный элемент «VELVET» оспариваемого товарного знака никоим образом не воспринимается как описывающий какие-либо характеристики услуг, в том числе связанные с тканью. Данный вывод связан с тем, что услуги 35 класса МКТУ, указанные в просительной части возражения, представлены в общем виде, не содержат указания на какие-либо виды товаров, в том числе на товары, относящиеся к 25 классу МКТУ. В этой связи у коллегии нет оснований для признания указанных услуг 35 класса МКТУ однородными или сопутствующими товарам 25 класса МКТУ.

Коллегия также указывает на то, что с возражением не представлено сведений о том, что словесный элемент «VELVET» оспариваемого товарного знака для вышеприведенных услуг 35 класса МКТУ воспринимается средним российским потребителем как указывающий на какие-либо характеристики услуг.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания обозначения оспариваемого товарного знака характеризующим свойства, указывающим на вид и назначение оказываемых услуг 35 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенную информацию, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №508995 для указанных в просительной части возражения услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается ссылок на ранее зарегистрированные товарные знаки, то правомерность предоставления правовой охраны иным обозначениям не является предметом спора в настоящем деле. Кроме того, приводя подобные ссылки, лицо,

подавшее возражение, не доказало идентичности фактических обстоятельств рассматриваемого дела и обстоятельств регистрации выявленных им товарных знаков.

Что касается ссылок на заключения коллегии палаты по патентным спорам, то в них оценивается охраноспособность иных обозначений, в связи с чем указанные лицом, подавшим возражение, примеры не релевантны рассматриваемой ситуации.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.02.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №508995.