

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями и дополнениями, рассмотрела поступившее 13.12.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 669680, поданное Индивидуальным предпринимателем Ефремовой Майей Вадимовной, Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Urban Style

Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 29.11.2017 по заявке № 2017750383 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.09.2018 за № 669680. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Грация», Нижегородская обл., г.Нижний Новгород (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 24, 25, 35, 40 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.12.2018, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 669680 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает следующим:

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «Urban Style» в течение многих лет активно и массово использовалось лицом, подавшим возражение, для индивидуализации производимых и реализуемых товаров, включающих в себя предметы одежды;

- на имя Ефремовой М.В. выдана разрешительная документация на одежду под обозначением «Urban Style» и материалы, использованные для ее изготовления;

- согласно договорам одежда, маркированная обозначением «Urban Style», поставлялась в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Владивосток, Челябинск, Иркутск, Ижевск, Сочи, Ульяновск, Орел, Хабаровск и многие другие города и регионы;

- обозначение «Urban Style» присутствовало также на изделиях (тканях, фурнитуре, ярлыках, этикетках и т.п.), необходимых для производства одежды;

- о масштабах производства одежды свидетельствует, в частности, количество закупаемых этикеток «Urban Style»;

- приложенные к возражению выписки по счету позволяют говорить о большом объеме продаж товаров «Urban Style»;

- продукция, маркированная обозначением «Urban Style», принимала участие в российских и международных выставках;

- обозначение «Urban Style» размещалось в распространяемых производителем каталогах продукции, на многочисленных рекламных носителях (баннерах, пакетах, ручках, визитках, ярлыках), на сайтах, предназначенных для оптовых закупщиков (<https://www.urbanopt.com>) и розничных покупателей - интернет-магазин (<https://palto-urbanstyle.ru>), что также усиливает уровень его известности для потребителей;

- вышеуказанные сведения неопровержимо свидетельствуют, что обозначение «Urban Style» в отношении товаров «одежда» и однородных им товаров и услуг (ткани, продажа одежды, пошив одежды), вследствие его длительного и массового использования на дату приоритета оспариваемого товарного знака для потребителя ассоциировалось с деятельностью лица, подающего возражение, вследствие этого, регистрация товарного знака по свидетельству №669680 на имя ООО «Грация» способна ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и/или лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 669680 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- свидетельство о регистрации ПБОЮЛ Ефремовой М.В. (1);
- выписка из ЕГРИП ИП Ефремовой М.В. (2);
- Декларация о соответствии одежды требованиям ГОСТ (3);
- Сертификат соответствия одежды требованиям ГОСТ (4);
- Декларация о соответствии продукции требованиям Таможенного союза (5);
- договоры оказания услуг по пошиву и поставке верхней одежды «Urban Style», счета, договоры, товарные накладные к ним за период с 2011 г. по 2018 г. (6);
 - договоры поставки тканей, фурнитуры, ярлыков, этикеток и товарные накладные к ним за период с 2005 г. по 2017 г. (7);
 - выписки из банка за период 2013-2017 гг. (8);
 - материалы об участии в выставках (заявки на участие, дипломы участника, фотографии стендов и др.) (9);
 - каталоги продукции «Urban Style» и товарные накладные на их передачу заказчику (10);
 - изображения «Urban Style» на рекламных носителях: баннерах, пакетах, ручках, визитках, ярлыках, и товарные накладные на их передачу заказчику (11);

- распечатки страниц интернет-сайта <https://www.urbanopt.com>, <https://palto-urbanstyle.ru> (12);

- акт о проведении рекламной компании сайта <https://palto-urbanstyle.ru> (13).

В дальнейшем лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы к возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №669680, которые не могут быть прияты во внимание ввиду их несоответствия требованиям абзацев 2 и 3 пункта 2.5 Правил ППС.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам и дополнение к отзыву, в которых выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- ООО «Грация» является производителем товаров из трикотажа (футболки, водолазки, бриджи, брюки и т.д.) и использует различные виды тканей (например, кулирка кардэ, футер кардэ, лакост кардэ, кашкорсе, капитоний и т.д.);

- представленные к отзыву документы, свидетельствуют об объемах производимых товаров, о количестве приобретаемых ниток и тканей, а также рекламных расходах и сведениях о выручке с продаж;

- правообладатель имеет несколько реализуемых площадок в г. Иваново (ТЦ «РИО»), Москве (Бизнес-центр «Головинские продукты»), Екатеринбурге (Оптовая база «Маяк»), продвигает продукцию посредством сайтов, в Одноклассниках, Вконтакте, интернет-магазинах, участиями в выставках и конкурсах и т.д.;

- лицо, подавшее возражение, нарушает исключительные права правообладателя оспариваемой регистрации и обладает регистрацией товарного

знака «**urban style**» по иным классам;

- выпускаемые Ефремовой М.В. товары не являются однородными товарами, производимым ООО «Грация»;

- отдельно взятые письма с частными индивидуальными предприятиями в рамках шести городов со значительным временным разрывом не могут свидетельствовать о выводах потребителей и их ассоциациях;

- в поисковой системе Яндекс по запросу «Urban Style» выпадает большое количество информации в отношении различных «пользователей» спорного обозначения;
- в представленных материалах лица, подавшего возражение, содержатся ряд существенных недостатков;
- таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что никакой ассоциации с обозначением «Urban Style» у рядового потребителя с Ефремовой М.В. не имеется.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 669680.

К отзыву приложены следующие материалы:

- бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах (14);
- акты, счета-договоры (15);
- договор поставки товара, счет на оплату (16);
- договор купли-продажи текстильной продукции, акты сверки (17);
- сведения из сети Интернет (18);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Грация» (19);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (20);
- свидетельство о постановке на учет (21);
- Устав ООО «Грация», изменения в Устав, решение единственного учредителя о создании ООО «Грация», приказ о вступлении в должность (22);
- договор поручения №ТЗ-10-11/01 от 10.11.2017 (23);
- акт выполненных работ №ТЗ-10-11/01 от 25.09.2018 (24);
- платежное поручение №502 от 10.11.2017 (25);
- претензии о незаконном использовании товарного знака (26);
- сертификат соответствия №TC RU C-RU.АД55.В.00031 серия RU №0538782 с приложениями (27);
- диплом «Лучшая торговая марка» XXV международный текстильный салон «Бренд новой России», фотографии демонстрации коллекции на подиуме (28);

- диплом XIII Российского фестиваля моды «Плес на Волге. Льняная палитра» коллекция «Урбанизация как новый стиль в традиции», фотографии коллекции (29);
- диплом участника в 31 –ой международной выставке моды CPM Collection Premiere Moscow, счета на оплату, копии заявок, рекламные материалы, фотографии (30);
- диплом «Золотая торговая марка 2019 ТМ «Urban Style», договора, счета, акт приема-передачи выполненных услуг (31);
- договор на оказание информационных услуг №120 Т-2017 от 08.12.2017, акты, счета (32);
- договор о партнерстве с ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет» №1н от 19.06.2018 (33);
- свидетельство №102 от 31.07.2018 РАФИ (34);
- сертификат лаборатории качества РИО от 21.02.2018 (35);
- благодарственное письмо от 20.08.2018 (36);
- публикация в журнале «Российские производители», счет на оплату, обложка журнала (37);
- публикация статьи в журнале №1 (38);
- свидетельство о регистрации доменного имени urban-s.ru (39);
- скриншоты страниц сайтов www.urban-s.ru, www.urbanstyle.moscow (40);
- страницы групп ООО «Грация» в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» (41);
- страницы интернет-магазина Wildberries (42);
- фотоматериалы с размещением рекламы на уличных стенах (43);
- акт №00320 от 26.01.2018, товарная накладная №00320 от 26.01.2018, фотографии визиток (44);
- фотоматериалы рекламной и сувенирной продукции (45);
- фото товара ООО «Грация» (футболка мужская) (46);
- скриншот с сайта www.urbanopt.com (47);
- извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронном виде (48);

- письмо ООО «МИРтекс», счета на оплату, товарные накладные, платежные поручения (49);
 - договор аренды недвижимого имущества, акты, расчеты, дополнительное соглашение к договору (50);
 - письмо ООО «ЦентрТорг» (51);
 - договоры субаренды, акты приема передачи помещений, платежные поручения (52);
 - договор №Г1/20018 от 09.04.2018, дополнительное соглашение к нему, товарные накладные (53);
 - договора поставки, счета на оплату, платежные поручения (54);
 - книга отзывов и предложений, благодарственные письма покупателей о товаре «Urban Style» и его производителе ООО «Грация» (55);
 - интернет источники (56).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки (29.11.2017) на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 669680 представляет собой

Urban Style

словесное обозначение « **Urban Style** », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 24, 25, 40 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Материалы возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №669680 содержат доводы о его несоответствии положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг).

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров или иным лицом, оказывающим услуги на основании имеющегося опыта.

Из представленных материалов возражения следует, что Ефремова М.В. является производителем мужской и женской пальтово-костюмной одежды, а именно, пальто, курток и ветровок, плащей, юбок, брюк, жилетов т.д. под обозначением «*Urban Style*» на основании разрешительной документации (3-5).

Согласно представленным лицом, подавшим возражение, материалам (6-8) Ефремовой М.В. до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно, начиная с 2011 года были заключены два договора с Индивидуальными предпринимателями Жилиной Е.М. и Фырловой Е.Г. на оказание услуг по пошиву и поставке верхней одежды, маркированной обозначением «*Urban Style*».

Кроме того, за период с 2012 по 2016 годы были представлены частичные договоры, заключенные на пошив вышеуказанной продукции с несколькими индивидуальными предпринимателями и шестью юридическими лицами, а также сведения о продвижении своей продукции посредством рекламы (в том числе, через Интернет) и участиях в выставках (9-13).

Вместе с тем, на основании приведенных выше сведений невозможно сделать однозначный вывод о том, что продукция лица, подавшего возражение, маркированная обозначением «Urban Style», в результате его использования четко ассоциировалась с Ефремовой М.В. на основании следующего.

Так, представленные с возражением материалы позволяют говорить о том, что товары «Urban Style» поставлялись всего лишь нескольким лицам, в несколько регионов, а именно, в Санкт-Петербург, Самару, Арзамас, Москву, Уфу, Ухту, Челябинск, Владивосток, Ульяновск, Нижний Новгород. В этой связи невозможно сделать вывод об известности продукции под обозначением «Urban Style» широкому кругу потребителей на всей территории Российской Федерации.

Договор комиссии №СП-07/18 от 22.05.2018, заключенный между лицом, подавшим возражение и ООО «ЕЛЕНА ФУРС» не может быть принят во внимание, поскольку датирован позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлены документы, позволяющие оценить объемы производства товаров, маркированных обозначением «Urban Style», а также сведения об информированности потребителя о продукции Ефремовой М.В.

Также не представлено социологических исследований о восприятии обозначения «Urban Style» в качестве средства индивидуализации товаров лица, подавшего возражение.

На основании вышеизложенного, представленных лицом, подавшим возражение, документов не достаточно для вывода о том, что до даты приоритета товарного знака по свидетельству №669680 при восприятии оспариваемого товарного знака «Urban Style» потребитель будет ассоциировать товары, маркированные обозначением «Urban Style», с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №669680 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение в связи с предшествующим использованием словесного обозначения «Urban Style» Ефремовой М.В. на территории Российской Федерации, признан коллегией недоказанным.

Коллегией приняты во внимание представленные правообладателем документы (14-25, 27-55), подтверждающие введение в гражданский оборот продукции «Urban Style», датированные после даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №669680.

По окончании рассмотрения возражения от лица, подавшего возражение, поступило особое мнение, в котором указаны доводы, приведенные в возражении, высказано мнение о необоснованно принятой резолютивной части коллегии, а также выражена просьба направить на повторное рассмотрение возражение против предоставления правовой охраны вышеуказанного знака.

Доводы, изложенные в обращении, по сути повторяют мотивы возражения и проанализированы в данном заключении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.12.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №669680.