

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 07.12.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Сечиным Владимиром Олеговичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023705542, при этом установила следующее.

Обозначение «**UFER**» по заявке №2023705542 подано 30.01.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 25, 28, 35 классов МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.08.2023 о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09, 28 классов МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, в результате проведения экспертизы словесного обозначения «ufer», заявленного в отношении товаров и услуг 09, 25, 28, 35 классов МКТУ, установлено, что оно воспроизводит название женской одежды "ИП КУРБАТОВА Л.В." (см. <https://www.wildberries.ru/brands/4071084-Ufer>; <https://www.wildberries.ru/catalog/94965231/detail.aspx>; ОГРН: 321774600197517) в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя (Сечин Владимир Олегович, 109386, Москва, ул. Новороссийская, 3, кв. 11) способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Обозначение "UFER" использовалось в Российской Федерации ранее даты подачи рассматриваемой заявки, иным лицом для индивидуализации однородных товаров и услуг, при этом в адресованных неограниченному кругу лиц Интернет-сайтах, имеются прямые указания на их производителя и происхождение.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 25, 35 классов на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.12.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.08.2023, при этом доводы возражения и последующих дополнений к нему сводятся к следующему.

В возражении сообщается, что для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров. По мнению заявителя, такая ассоциативная связь на основании указанных в решении ссылок не может быть установлена.

Приведенные в уведомлении ссылки на Интернет-ресурсы не позволяют однозначно сказать, с какого времени размещены на сайте указанные сведения,

чтобы соотнести с датой приоритета заявленного обозначения. Отсутствуют сведения об объемах реализованных товаров или услуг, об объемах затрат на рекламу, о степени информированности потребителя о производимых товарах или оказываемых услугах. Страницы сайта не содержат информации о фактической территории продаж товаров.

Заявитель обращает внимание, что приведенные экспертом ссылки не подтверждают использование обозначения UFER, на сайте используется обозначение FITUFER, в связи с чем можно сказать, что у потребителей не могло возникнуть (и сохраниться) стойкой ассоциативной связи между товарами, маркированными заявленным обозначением, и их предшествующим производителем, поскольку никакие товары с соответствующим обозначением UFER не маркировались и не предлагались потребителям под этим обозначением.

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение Роспатента от 17.08.2023 по заявке №2023705542 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров и услуг.

С возражением представлены следующие дополнительные документы:

1. Протокол лабораторных испытаний №11891 ЛП от 20.02.2023;
2. Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза от 26.02.2023.

На этапе экспертизы заявленного обозначения поступило обращение от заинтересованного лица (ИП Курбатовой Л.В.) с просьбой не регистрировать обозначение по заявке №2023705542 ввиду его сходства до степени смешения с обозначением, используемым обратившимся лицом в своей хозяйственной деятельности.

К обращению приложены следующие материалы:

3. Снимок страницы сайта магазина обратившегося лица;
4. Снимок страницы сайта магазина – раздел «Отзывы».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.01.2023) поступления заявки №2023705542 на регистрацию 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «**UFER**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 25, 28, 35 классов МКТУ.

В отношении словесного обозначения «UFER» экспертизой установлено, что оно воспроизводит название женской одежды "ИП КУРБАТОВА Л.В." (см.<https://www.wildberries.ru/brands/4071084-Ufer>; <https://www.wildberries.ru/catalog/94965231/detail.aspx>; ОГРН: 321774600197517), в

связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и оказываемых услуг на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2023705542 на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении экспертизы заявленного обозначения могут быть учтены сведения, полученные из различных источников информации, доступных широкому кругу потребителей. В настоящее время самым востребованным и наиболее доступным источником информации являются информационные ресурсы сети Интернет, позволяющие анализировать получаемую информацию в режиме реального времени. При проведении анализа заявленного обозначения (и его элементов) с целью выявления ложных и (или) способных ввести в заблуждение элементов учитывается информация, содержащаяся в толковых, энциклопедических, специальных словарях и иной литературе, в том числе в сети Интернет.

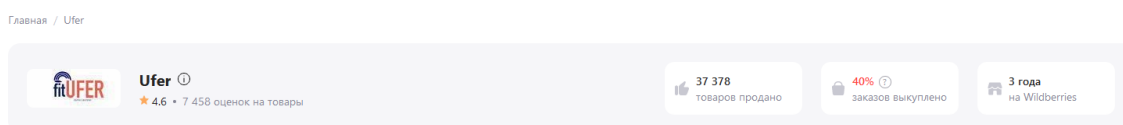
Интернет, являясь глобальной информационной сетью, в настоящее время является источником информации, доступным широкому кругу потребителей, из которого потребитель может получить сведения об интересующих его товарах, услугах и их производителях.

Применение пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в оспариваемом решении обуславливается следующими Интернет-ссылками:

[1] <https://www.wildberries.ru/brands/4071084-Ufer>;

[2] <https://www.wildberries.ru/catalog/94965231/detail.aspx>, а также сведения, представленными с обращением.

Из приведенной в оспариваемом решении Интернет-ссылки [1] можно установить, что карточка обратившегося лица представляет собой информационную



строку, где присутствуют регистрационные данные предпринимателя «ИП Курбатова Лилия

Валерьевна, ОГРНИП: 321774600197517, ИНН: 010102835686, номер регистрации: 010102835686», указание на срок присутствия на Wilberries – 3 года, то есть с 2021 года, также отмечено о количестве реализованных этим продавцом товаров – 37 378, рейтинг магазина имеет цифру 4.6, а также 7 458 оценок.

Согласно отзывам, представленным по ссылке [2] наиболее ранние записи о товарах датируются 31.08.2022. Коллегией дополнительно изучены страницы с иными позициями под обозначением «UFER» и выявлены отзывы, датированные 02.10.2021 и более поздними датами (см. <https://www.wildberries.ru/catalog/96096330/feedbacks?imtId=30631130>), что подтверждает как факт реализации товаров, однородных заявленным, обратившимся лицом до даты приоритета заявленного обозначения, так и объемы реализации в соответствии с цифрой проданных товаров и количеством отзывов о товарах под каждым наименованием предлагаемого изделия.

Представленная заявителем информация о фактическом использовании в виде протокола лабораторных испытаний №11891 ЛП от 20.02.2023 года, в ходе которого были исследованы изделия трикотажные верхние второго слоя для женщин и мужчин из хлопчатобумажной пряжи, в том числе с вложением синтетических нитей и волокон: кардиганы, маркировки: «ИП Сечин В.О.» с указанной датой изготовления – декабрь 2022, коллегия отмечает, что дата изготовления изделий, указанная в протоколе, является более поздней относительно первых отзывов (с октября 2021 года) о продукции, предлагаемой к продаже магазином FitUfer под брендом Ufer.

Представленная заявителем декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза от 26.02.2023 на изделия верхние (жакеты, джемперы, куртки, жилеты, костюмы, блузки, юбки, платья, сарафаны, шорты, комплекты, халаты, брюки, комбинезоны, рейтузы, костюм и брюки спортивные) также датирована позднее даты приоритета заявленного обозначения, поэтому не может служить доказательством ассоциативных связей потребителей до даты приоритета заявленного обозначения.

Принимая во внимание изложенное, у коллегии имеются основания для вывода о несоответствии обозначения по заявке №2023705542 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Так, заявленный перечень товаров 25 класса МКТУ включает категории товаров «одежда», включая обувь и головные уборы, а именно: *«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 самоклеящиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съёмные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; 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; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна; меха [одежда]; митенки; 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; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; 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 медицинская, включенная в 25 класс; одежда светодиодная; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; 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; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты; краги; одежда шахтерская; костюм для занятия спортом; леотарды [спортивные купальники]; одежда для занятий зимними видами спорта; одежда для игры в теннис; одежда для мотоциклистов; рашгарды [одежда спортивная]; болеро; джемперы; одежда для беременных; топы; подряски; рясы; шапочки кардинальские; бадлоны [водолазки]; жакеты; пиджаки; тенниски; толстовки; худи [одежда]; парео; кигуруми [пижамы]; одежда свадебная; анораки; накидки; норфолки [одежда верхняя]; палантины; пихоры [одежда]; слингокуртки; тренкоты [одежда верхняя]; бермуды; бордшорты; джинсы; шаровары; шорты; килты [одежда]; крыжмы крестильные; ползунки; пинетки; распашонки; бретели

для бюстгалтеров; бюстье; комбидрессы; термобелье; сорочки ночные; корсеты; гольфы; подследники; термоноски; обувь для сноубордистов; обувь альпинистская; кроссовки; носки для пляжных видов спорта; футы [обувь спортивная]; бабуши [обувь]; кеды; пуанты; сапоги резиновые; таби [традиционные японские носки]; стельки самонагревающиеся; протекторы противоскользкие для обуви; балаклавы; бейсболки; бескозырки; жокейки [головные уборы]; картузы; токи [головные уборы]; фуражки; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; самбовки [обувь спортивная]; боксерки [обувь спортивная]» и т.д.

Принимая во внимание присутствие на странице обратившегося лица таких товаров как брюки, шапки, спортивные штаны, топы для фитнеса, велосипедки, штаны спортивные, худи, леггинсы, юбка, жилет, все испрашиваемые товары 25 класса МКТУ могут ассоциироваться с производителем, который в течении двух лет до даты приоритета заявленного обозначения реализовывал однородные товары под одноименным брендом.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность интернет-магазинов по продаже товаров; реклама в печатных изданиях; организация торгово-закупочной деятельности; продвижение товаров через лидеров мнений», представляют собой услуги продвижения и реализации товаров, которые ассоциируются с деятельностью обратившегося лица, осуществляемой посредством страницы продавца в агрегаторе Wildberries.

В ответ на довод заявителя о несходстве заявленного обозначения и обозначений, используемых по ссылкам, указанным в оспариваемом решении, коллегия сообщает следующее. Для услуг продвижения и реализации по указанным



ссылкам используется обозначение _____, которое включает в качестве доминирующего словесный элемент «UFER», а для маркировки непосредственно товаров использовано слово «UFER», тождественное заявленному обозначению. С учетом изложенного сопоставляемые обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ являются сходными, а в отношении товаров 25 класса МКТУ – тождественными.

Таким образом, применение пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в качестве основания для отказа в регистрации обозначения по заявке №2023705542 является обоснованным документами, представленными с обращением, и дополнительными информационными источниками, указанными в оспариваемом решении, подтверждающие способность заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

В отношении товаров 09, 28 классов МКТУ, реализация которых не осуществляется на странице обратившегося лица, правомерно произведена регистрация заявленного обозначения, так как в данной части испрашиваемые товары не ассоциируются с иным производителем ввиду отсутствия факта использования такого обозначения в отношении однородных товаров длительный период времени.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.12.2023, оставить в силе решение Роспатента от 17.08.2023.