

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 25.04.2022, поданное компанией ТРИСТЕЙТ ТРИНОВЕЙШН АйПи С.А.Р.Л., Люксембург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019733145, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019733145 подано 02.07.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда; одежда пляжная; белье нижнее; обувь; уборы головные».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение

«  », представляющее собой сочетание согласных букв «С» и «Р», выполненных стандартным шрифтом, и расположенного под ними слова «COMPANY», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита меньшего размера.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 17.06.2021 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что включенный в состав заявленного обозначения элемент «С.Р.» представляет собой сочетание букв и символов, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения, не обладает различительной способностью, в связи с чем является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а слово «COMPANY» в заявке было самим заявителем указано в качестве неохраняемого элемента (графа 526 заявки).

Поскольку заявленное обозначение состоит из элементов, не обладающих различительной способностью, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза также отметила, что представленные дополнительные материалы (копии договоров о продвижении продукции, копии счетов, распечатки поисковых запросов системы «Яндекс», распечатки поисковых запросов системы «Google», распечатки статистики запросов по заявленному обозначению, копии страниц различных журналов (GJ, MenS Health, PlayBoy, InStyle Man, OK!), список адресов размещения рекламных материалов с фотографиями 2017-2018 г., фотографии, распечатки информационных публикаций о коллаборации брендов «С.Р. Company» и «Leform», таблица списка стран и сведения о зарегистрированных товарных знаках «С.Р. Company», копии договора об отчуждении прав на товарные знаки) не являются достаточными для признания того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате длительного интенсивного использования до даты подачи заявки и его ассоциативности только с товарами заявителя, в частности, отсутствуют результаты социологических опросов.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.04.2022, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

Товарный знак «С.Р. COMPANY» используется заявителем в России с 2011 года. За это время словесный элемент «С.Р.» в составе заявленного обозначения приобрел различительную способность, достаточную для положительного решения вопроса о предоставлении ему правовой охраны. Свидетельствующие об этом материалы представлены в приложениях к настоящему возражению. Часть из них относится к периоду, когда бренд принадлежал правопреемнику заявителя – компании F G F INDUSTRY SPA.

Заявитель обращает внимание на то, что материалы, представленные в приложениях (1) –(13), были направлены вместе с ответом на уведомление экспертизы. В дополнение к ранее предъявленным свидетельствам к настоящему возражению прилагается заключение по результатам социологического опроса, проведенного с «01» марта 2022 года по «14» апреля 2022 года Лабораторией социологической экспертизы ФГБУН Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН (приложения (14)-(17).

В возражении представлено краткое содержание документов (1) – (13), приложенных к возражению, на основании чего заявитель делает вывод о том, что заявленное обозначение «С.Р. COMPANY» успешно выполняет функции товарного знака: идентифицирует товары заявителя и выделяет его из ряда однородных товаров других производителей в силу высокой степени известности и ассоциаций с заявителем и его группой товаров.

Заявитель также ссылается на социологическое исследование, которое было проведено в марте-апреле 2022 года Лабораторией социологической экспертизы ФГБУН Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН по заказу заявителя, целью которого было установление наличия или отсутствия у заявленного обозначения различительной способности, в том числе, приобретенной в процессе использования на сегодняшний день и на 02.07.2019.

При проведении исследования выборкой были охвачены 296 городских округов и муниципальных районов в 78 регионах Российской Федерации. Всего было опрошено 2200 человек, совершеннолетних жителей Российской Федерации - потребителей одежды, одежды пляжной, белья нижнего, обуви, уборов головных.

Полученные данные свидетельствуют о наличии различительной способности у обозначения по заявке на регистрацию № 2019733145 «С.Р. COMPANY» на сегодняшний день и на дату 02.07.2019.

Полученные данные также позволяют сделать следующий вывод: на сегодняшний день обозначение по заявке на регистрацию № 2019733145 «С.Р. COMPANY» обладает дополнительной различительной способностью, приобретенной в результате его использования для реализации продукции на рынке:

- подавляющее большинство потребителей (73%) считают, что обозначение по заявке на регистрацию № 2019733145 «С.Р. COMPANY» используется для реализации продукции одной или разными, но связанными между собой компаниями, большинство опрошенных (61%) могут по тестируемому обозначению определить компанию-производителя, которая использует его для маркировки своих товаров;

- отвечая на ретроспективный вопрос, относящийся к дате 02.07.2019, подавляющее большинство потребителей (75%) посчитали, что, если бы их тогда спросили, то они бы ответили, что обозначение по заявке на регистрацию №2019733145 «С.Р. COMPANY» используется для реализации своей продукции одной или разными, но связанными между собой компаниями, при ответе на ретроспективный вопрос большинство опрошенных (60%) отметили, что если бы 02.07.2019 их спросили, то они могли бы по тестируемому обозначению определить компанию-производителя маркированных им товаров.

В настоящее время большинство потребителей (64%) знакомы с обозначением по заявке на регистрацию № 2019733145 «С.Р. COMPANY». Большинство опрошенных (59%) верно определяют компанию-производителя товаров, маркируемых тестируемым обозначением - «ТРИСТЕЙТ ТРИНОВЕЙШН АйПи С.А.Р.Л.». Полученные данные позволяют сделать следующий вывод: на сегодняшний день обозначение по заявке на регистрацию № 2019733145 «С.Р. COMPANY» обладает дополнительной различительной способностью, приобретенной в результате его использования для реализации продукции на рынке.

Большинство потребителей (65%) ответили, что к 02.07.2019 они уже были знакомы с обозначением по заявке на регистрацию № 2019733145 «С.Р. COMPANY».

Отвечая на ретроспективный вопрос, большинство опрошенных (58%) отметили, что если бы 02.07.2019 их спросили, то они бы назвали в качестве производителя товаров, маркированных тестируемым обозначением, компанию «ТРИСТЕЙТ ТРИНОВЕИШН АйПи С.А.Р.Л.», что соответствует действительности.

Заявитель полагает, что приведенные материалы в совокупности позволяют утверждать, что российским потребителям обозначение «С.Р. COMPANY» было знакомо задолго до 02.07.2019 (даты подачи заявки на регистрацию товарного знака «С.Р. COMPANY»), что оно приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в России в отношении товаров 25 класса, и у аудитории оно вызывает устойчивые ассоциации именно с товарами заявителя, что позволяет отнести его к обозначениям, указанным в пункте 1.1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

1. копии договоров о продвижении продукции, с переводом на русский язык.
2. копии договоров о продвижении продукции.
3. копии счетов, с переводом на русский язык.
4. распечатка результатов поиска из поисковой системы Яндекс по запросу «с.р. company».
5. распечатки результатов ретроспективного поиска из поисковой системы GOOGLE по запросу «с.р. company».
6. распечатки статистики запросов по обозначению «с.р. company».
7. копии страниц популярных периодических журналов GQ, Men's Health, PlayBoy, InStyle Man, ОК!, изданных в РФ на русском языке в 2012, 2013, 2014 гг.
8. список адресов размещения рекламы в Москве в октябре 2017 г., с фотографиями установок с размещенной рекламой.
9. список адресов размещения рекламы в Москве в сентябре-октябре 2018 г., с фотографиями установок с размещенной рекламой.
10. фотографии.

11. распечатки информационных публикаций о коллаборации брендов С.Р. COMPANY и LEFORM в 2017 г.
12. таблица со списком стран и сведениями о товарных знаках, зарегистрированных или поданных на регистрацию в патентные ведомства других стран.
13. копия договора об отчуждении прав на товарные знаки, подписанного между компаниями F G F INDUSTRY SPA и TRISTATE TRINOVATION IP S.a.r.l. 11.11.2015 с переводом на русский язык.
14. заключение по результатам социологического опроса от 14.04.2022.
15. пояснительная записка к контрольным аудиозаписям результатов опроса.
16. протокол осмотра доказательств от 14.04.2022.
17. пояснительная записка к протоколу осмотра доказательств.

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

С учетом даты (02.07.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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 и способ их производства или сбыта.

Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только их элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено обозначение

« **C.P.**
COMPANY »), представляющее собой сочетание заглавных букв «С» и «Р», выполненных стандартным шрифтом, и расположенного под ними слова

«COMPANY», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита меньшего размера.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ «одежда; одежда пляжная; белье нижнее; обувь; уборы головные».

Заявитель не оспаривает неохраноспособность словесного элемента «COMPANY», а что касается буквосочетания «С.Р.», которое представляет собой согласные буквы, выполненные стандартным шрифтом, лишённые каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, при этом оно не обладает словесным характером, поскольку состоит только из согласных звуков, сочетание которых никак не воспринимается как слово естественного языка, то его также следует признать неохраняемым элементом обозначения на основании положений пункта 34 Правил.

В этой связи коллегия полагает правомерным вывод об отсутствии у заявленного обозначения, состоящего из неохраноспособных элементов, различительной способности.

Вместе с тем, подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана в том случае, если обозначение приобрело различительную способность в результате его использования, при этом оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров / услуг, для которых испрашивается охрана.

В качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности на дату подачи заявки (02.07.2019) в отношении заявленных товаров в результате его длительного и интенсивного использования, заявителем представлены материалы (1) – (13), которые дублируют те материалы, которые были представлены заявителем на стадии экспертизы и которые были признаны недостаточными для признания факта приобретения заявленным обозначением различительной способности в отношении заявленных товаров на дату (02.07.2019) подачи заявки №2019733145.

Анализ представленных материалов (1) – (13) показал, что они действительно не позволяют прийти к выводу о наличии у заявленного обозначения на дату подачи заявки (02.07.2019) приобретенной различительной способности в результате длительного и интенсивного его использования на территории Российской Федерации в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 25 класса МКТУ, как производимых именно заявителем.

В связи с тем, что заявитель получил право на заявленное обозначение в результате договора, заключенного 11.11.2015 с прежним правообладателем компанией F G F INDUSTRY SPA, документы, которые относятся к периоду времени до 11.11.2015, не могут свидетельствовать о приобретенной различительной способности заявленного обозначения применительно к заявителю в лице ТРИСТЕЙТ ТРИНОВЕЙШН АйПи С.А.Р.Л., Люксембург.

Кроме того, договоры о продвижении продукции, а также дилерские договоры (1), (2) свидетельствуют о намерениях поставки продукции, маркированной заявленным обозначением, а также другими, сходными с ним обозначениями на территорию российской Федерации, при этом в договорах не отражен конкретный перечень товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Представленные копии счетов (3) не могут свидетельствовать о реальном введении в гражданский оборот товаров, маркированных заявленным обозначением, поскольку документами, подтверждающими факт пересечения этими товарами границы Российской Федерации, являются таможенные декларации. Что касается данных заявителя об объемах продаж продукции, маркированной заявленным обозначением в период с 2011 по 2014 годы, то они не имеют документального подтверждения. Кроме того, они не отражают ни долю товаров, маркированных именно заявленным обозначением, ни перечень таких товаров.

Распечатки результатов поиска из поисковых систем и статистика запросов (4) – (6) также не могут служить доказательством приобретенной различительной способности именно заявленного обозначения в отношении заявленного перечня товаров 25 класса МКТУ, поскольку представляют рекламные предложения товаров

общего характера, в которых отсутствует как само обозначение « **C.P.** COMPANY », в том виде как оно заявлено на регистрацию, так и конкретные товары, маркированные этим обозначением, в том числе, одежда пляжная, белье нижнее, обувь.

Копии страниц журналов (7), изданных на русском языке в 2012, 2013, 2014 годах, также носят общий информационный характер, а фотографии (10) рекламных стендов и распечатки информационных публикаций (11) имеют отношение к одному виду товаров – верхняя мужская одежда – куртка, стоимость которой – 79 990 рублей.

Что касается списка стран и сведений о товарных знаках, которым предоставлена правовая охрана (12) на имя заявителя, то эти сведения не могут быть приняты в качестве доказательства приобретения различительной способности, поскольку согласно статье 6-quinquies (B) Парижской конвенции об охране промышленной собственности товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть отклонен при регистрации в других странах Союза в случае, если он лишен каких-либо отличительных признаков или знак состоит из надписей, используемых лишь для перечисления характеристик данного изделия. Соответственно, данный список свидетельствует, что на территории Российской Федерации правовая охрана заявленному обозначению и сходным с ним знакам не была предоставлена.

Кроме того, заявителем представлено заключение по результатам социологического опроса (17), проведенного в марте-апреле 2022 года Лабораторией социологической экспертизы ФГБУН Института социологии ФНИСЦ РАН по заказу заявителя среди совершеннолетних жителей Российской Федерации - потребителей одежды, одежды пляжной, белья нижнего, обуви уборов головных.

Целью данного исследования было установление наличия или отсутствия на дату проведения опроса и на дату подачи заявки (02.07.2019) различительной способности заявленного обозначения, в том числе приобретенной в процессе использования.

Как следует из методики исследования (с.35) при проведении исследования выборкой были охвачены 296 городских округов и муниципальных районов в 78

регионах Российской Федерации, при этом было опрошено 2200 человек, отобранных на основании вопросов-фильтров методом интернет-опроса.

Коллегия критически относится к результатам данного опроса, поскольку только имея опыт покупки товаров данной категории, респонденты могут компетентно отвечать на вопросы социологов по исследуемой теме, являясь именно потребителями.

Вместе с тем, из материалов, представленных заявителем, следует, что товары, маркированные заявленным обозначением, относятся к товарам высокой ценовой категории, недоступным среднему российскому потребителю. Соответственно, представляется маловероятным, что респонденты, проживающие в небольших городах и поселках, расположенных вдали от крупных городов, реально знакомы с товарами, маркированными заявленным обозначением, и могут отнести себя к потребителям этих товаров.

Кроме того, коллегия обращает внимание на то, что респондентам задавались только вопросы с готовыми вариантами ответов о том, с какими товарами ассоциируется заявленное обозначение (диаграмма №7), и о компании – производителе товаров под заявленным обозначением (диаграмма №8), подталкивающие респондентов на правильный ответ, при отсутствии открытых вопросов на эту же тему. Отсутствие прямых вопросов о том, с каким производителем ассоциируются у потребителей товары, маркированные заявленным обозначением, не позволяет сделать обоснованный вывод о том, что у российских потребителей на дату подачи заявки (02.07.2019) сформировалась стойкая ассоциативная связь между заявленным обозначением, этими товарами и заявителем.

Коллегия также обращает внимание на значительную часть респондентов, которым незнакомо заявленное обозначение ни на дату проведения опроса (36%), ни на дату (02.07.2019) подачи заявки на регистрацию товарного знака (35%) (диаграмма №4). Также коллегия отмечает, что значительная часть респондентов полагает, что по заявленному обозначению сложно или невозможно определить компанию, использующую его для своих товаров (29+10=39% на дату проведения опроса) и (28+12=40% на 02.07.2019) (диаграмма №3).

Что касается вопроса о ретроспективном знании респондентами заявленного обозначения (диаграмма №5), то, учитывая, что заявленное обозначение используется в Российской Федерации с 2011 года, вызывает определенную степень сомнения период знакомства части потребителей с заявленным обозначением ранее 2011 года, в том числе ранее 2006 года, при этом значительная часть респондентов узнала о заявленном обозначении после даты подачи заявки на товарный знак, т.е. в 2020 – 2022 годах (на дату проведения опроса).

Кроме того, опрос не содержит сведений по отдельным товарам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, в том числе в отношении таких позиций как одежда пляжная, нижнее белье, обувь, головные уборы, т.е. степень известности заявленного обозначения определялась в отношении всех заявленных товаров на основе опроса одной выборки респондентов. Очевидно, что осведомленность конкретного респондента в отношении заявленного обозначения, например, по такому виду товаров как мужские куртки, реклама которых широко представлена в материалах возражения (9) - (11), оказывала влияние на ответы респондентов по другим видам товаров (одежда пляжная, нижнее белье, обувь, головные уборы).

При данных обстоятельствах данные опроса не могут быть признаны объективными и точными, а степень известности заявленного обозначения по каждому из товаров доказанной.

Таким образом, представленные материалы не могут свидетельствовать о приобретении различительной способности в результате длительного и интенсивного

использования именно заявителем обозначения «  » в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019733145 следует признать обоснованным.

По завершении рассмотрения возражения от заявителя в Роспатент 15.06.2022 поступило обращение на имя Руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности с просьбой отклонить заключение коллегии по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2019733145 в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для всестороннего и объективного рассмотрения спора, основные доводы которого сводятся к тому, что коллегия высказала сомнения в объективности результатов представленного в качестве доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности социологического исследования, в том числе относительно платежеспособности респондентов для приобретения одежды марки С.Р. COMPANY, а также сроках знакомства потребителей с обозначением.

При этом заявитель полагает, что коллегия не компетентна оценивать результаты социологического исследования, проведенного экспертной организацией, поэтому сомнения в достоверности представленных данных являются безосновательными.

По существу изложенного коллегия отмечает, что довод о высокой ценовой категории товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, базируется именно на материалах, приложенных к возражению, в том числе рекламе таких товаров как куртка стоимостью 79 990 рублей (10), (11).

Что касается приложенных к обращению распечаток из интернет-магазинов с предложением к продаже товаров, маркированных заявленным обозначением, то цена на этих товарах указана по состоянию на 14.06.2022 с учетом сезонных скидок, при этом она также достаточно высока для среднего российского потребителя.

Коллегия не может согласиться с тем, что не может оценивать результаты социологического исследования, представленного в качестве основного доказательства приобретенной различительной способности заявленного обозначения, поскольку такая оценка проводится в рамках требований пункта 35 Правил.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.04.2022, и оставить в силе решение Роспатента от 17.06.2021.