

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.11.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДЗЕН», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021782744, при этом установлено следующее.

Обозначение « **Z N W R** » по заявке №2021782744, поданной 13.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.09.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021782744 в отношении всех заявленных товаров.

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

Заявленное обозначение представляет собой сочетание букв «ZNWR», не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 23.11.2022 поступило возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 10.02.2023, дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ZNWR» было создано Максимом Ганисевским и обрело широкую известность как в России, так и в Республики Беларусь, о чем свидетельствуют многочисленные упоминания в публикациях, а также наличие большого количества подписчиков в социальных сетях (<https://instagram.com/znwr.store?igshid=YrnMyMTA2M2Y> – 181000 подписчиков, <https://instagram.com/znwr.minsk?igshid=YmMyMTA2M2Y> – 118000 подписчиков, https://vk.com/znwr_ru – 11000 подписчиков, <https://www.youtube.com/channel/UCVjSszta-HFxozklnR4ZjZg> – 3600 подписчиков);

- в поисковых запросах обозначение "ZNWR" всегда указывает на заявителя со ссылками на многочисленные Интернет-ресурсы (<https://probusiness.io/experience/6308-khotel-shit-odezhdu-dlya-drugikh-brendov-a-v-itoge-sozd-al-svoy-vot-kak-razvivaetsya-zen-wear.html> - <https://ilinterviews.com/maksim-ganisevskij/> - <https://people.onliner.by/2020/02/16/zen-wear> - <https://daily.afisha.ru/beauty/20923-my-marok-gde-ih-mozhno-kupit/> - <https://livevideos.ru/video-new/yYE5KGX-vAg> - <http://popup-store.ru/brendy/z-n-w-r/> - <https://citydog.io/post/zaden-chasy-znwr-luch/> - <https://realt.by/news/article/30124/> <https://raiero.ru/107-voprosov-osnovatelyu-znwr-t-vi.html>);

- в 2018 году был открыт первый магазин в Минске, в 2019 года – первый магазин в Москве, в декабре 2020 открыт магазин в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день, под словесным обозначением «ZNWR» открыто 9 магазинов, расположенных в городах Республики Беларусь и России (см. сайт <https://znwr.ru/page/about/>);

- ежемесячно реализуется порядка 10 тысяч изделий с логотипом «ZNWR»;

- реклама обозначения «ZNWR» в основном осуществляется через Интернет в социальной сети Instagram;

- заявляемое обозначение «ZNWR» является зарегистрированным товарным знаком в Республике Беларусь (свидетельство №71921 с приоритетом от 07.10.2020);

- указанное свидетельствует, что заявляемое обозначение приобрело различительную способность в результате его использования.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021782744 в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем в материалы дела были представлены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке «ZNWR» по свидетельству №71921 с приоритетом от 07.10.2020, правовая охрана которому предоставлена на территории Республики Беларусь;
2. Скриншоты с официального сайта заявителя znwr.ru;
3. Фотографии торговых залов магазинов «ZNWR»;
4. Опись платежных поручений за 2021г. за рекламу в социальной сети Instagram;
5. Данные с сервиса LiveDune, касающиеся обзора охвата заявленного обозначения в социальной сети Instagram;
6. Данные с сервиса Яндекс.Метрика, касающиеся информации о посещении сайта www.znwr.ru за 2021 год и на дату подачи заявки;
7. Скрин-шоты со страниц социальных сетей Instagram; ВКонтакте, Телеграм, YouTube-канал;
8. Скрин-шоты с торговых Интернет-площадок Lamoda и Яндекс.Маркет;
9. Скрин-шоты публикаций в сети Интернет;
10. Отчеты Оператора Фискальных данных по ООО «ДЗЕН» по торговым точкам, расположенным в Москве и Санкт-Петербурге (за период с 01.01.2021 по 13.12.2021 и за период с 01.01.2022 по 31.12.2022);
11. Договор переработки давальческого сырья № 01-07-20 от 01.07.2020 и приложения к нему (акты приемки-передачи работ по переработке материалов

за период с января 2021г. по декабрь 2022 г., дополнительное соглашение №2 от 09.01.2022).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.12.2021) поступления заявки № 2021782744 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021782744 заявлено обозначение « **Z N W R** », выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Рассматриваемое обозначение представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с чем не обладает различительной способностью, а поскольку оно состоит

исключительно из неохраноспособного элемента «ZNWR», ему не может быть предоставлена правовая охрана.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности заявителем были представлены материалы, анализ которых показал следующее.

Согласно договору [11] белорусская компания ООО «Монтэра» производит для заявителя одежду, маркированную заявленным обозначением.

При этом приложенные к данному договору акты приема-передачи работ показывают исполнение договора, начиная с февраля 2021 года, то есть незадолго до даты (13.12.2021) подачи заявки.

Кроме того, часть актов приема-передачи работ [11] относится к периоду после даты подачи заявки.

Следует также отметить, что акты приема-передачи работ [11] иллюстрируют изготовление таких товаров, как: брюки, лиф, рубашки, свитшот, топ, трусики, худи, треники, платья, футболки, пиджак, пальто, шапки, водолазки, плащ, джинсы, боди, шорты, юбки, велосипедки, шорты, дождевик, лонгслив, купальники, леггинсы, куртки. Вместе с тем, перечень заявленных товаров 25 класса МКТУ включает и иные товары, например, апостольники, банданы, боа [горжетки], обувь, костюмы маскарадные, манишки, муфты, накидки парикмахерские, одежда светодиодная, орари [церковная одежда], чулки, шали и другие виды одежды и обуви, в отношении которых заявителем каких-либо материалов, свидетельствующих об их производстве, не представлено.

К отчетам Оператора Фискальных данных («OFD.ru») [10] не приложены фактические документы, подтверждающих, реализацию в торговых точках заявителя именно одежды, под заявленным обозначением, например, расходно-приходные накладные, приходно-кассовые ордера, товарные чеки, а также документы, иллюстрирующие сотрудничество заявителя с данным оператором Фискальных данных.

Кроме того, в названных отчетах [10] отражена информация за период с 01.01.2021 по 13.12.2021, то есть незадолго до даты (13.12.2021) подачи заявки, либо за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, то есть после даты (13.12.2021) подачи заявки.

Коллегия обращает внимание, что согласно доводам заявителя и сведениям с официального сайта на дату (13.12.2021) подачи заявки на территории Российской Федерации было открыто всего три магазина, два в Москве и один в Санкт-Петербурге, что не может свидетельствовать об обширной географии реализации товаров, маркированных заявленным обозначением.

Представленные скрин-шоты аккаунтов заявителя в социальных сетях, сведения из сети Интернет, а также сведения о динамике социальных сетей заявителя [5], которые относятся к периоду после даты подачи заявки, либо незадолго до даты подачи заявки.

Из приведенных сведений о затратах на рекламу в социальной сети Instagram, представленных в виде описи банковских ордеров за 2021 год [4], то есть не задолго до даты подачи заявки, не представляется возможным определить какая конкретно рекламная информация (текст, объявления) были размещены в данной сети до даты подачи рассматриваемой заявки.

К представленным photographиям страниц печатных изданий («МН FASHION F1»; «L'OFFICIEL»; «NUMERO Россия») и скрин-шотах электронных изданий [9] не приложены какие-либо документы, подтверждающие оказание услуг заявителю по размещению контекстной рекламы на данных ресурсах.

Что касается сведений о товарном знаке «ZNWR» по свидетельству №71921 с приоритетом от 07.10.2020, то ему предоставлена правовая охрана на территории Республике Беларусь [1].

Коллегия также отмечает, что иных материалов, таких как, сведений об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением, сведений о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов, представлено не было.

Таким образом, материалы возражения не могут свидетельствовать о длительности и интенсивности использования заявителем заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия считает, что нет оснований полагать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки № 2021782744 приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, и, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 27.09.2022.