


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 08.12.2023, поданное Коноваловой Яной Евгеньевной, Приморский край, город Уссурийск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022745101, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022745101 подано 06.07.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.

Роспатентом 30.10.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2022745101 для

всех товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения указано следующее.

В ходе проведения экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, экспертиза пришла к выводу, что заявленное обозначение для среднестатистического потребителя способно указывать на определенного изготовителя и способно порождать в сознании потребителей представление об определенном изготовителе. В результате поисковых запросов в сети Интернет, а также обращения заинтересованного лица, экспертизой установлено, что товары маркируемые заявленным обозначением используются ИП Черновол Аленой Евгеньевной на сайте <https://yaraydesign.ru/shop/>, а также посредством социальных сетей. На данном сайте указана информация о лице, предоставляющем услуги по продаже и реализации продукции, однородной заявленным товарам. В частности, в разделах контакты и публичная оферта содержатся сведения и указаны данные ИП Черновол Алены Евгеньевны. Помимо этого, на указанном сайте возможна доставка товаров. Дополнительно экспертиза обращает внимание заявителя, что продукция, маркированная заявленным обозначением реализуется на крупной интернет-площадке OZON <https://www.ozon.ru/product/leginsy-yaray-988300588/>; <https://www.ozon.ru/product/komplekt-belya-yaray-821772645/> и др., где также в качестве продавца указанных товаров выступает ИП Черновол Алена Евгеньевна).

Таким образом, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое ИП Черновол Аленой Евгеньевной (см <https://yaraydesign.ru/publichnaya-oferta/>; <https://luxuryinrussia.com/chernovol> и др). В связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении заявленных товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, как способное ввести в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

Включенный в заявленное обозначение словесный элемент «DESIGN» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.12.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.10.2023.

Заявитель сообщает, что приведенные в оспариваемом решении Интернет-ссылки не доказывают устойчивые ассоциативные связи с обратившемся на этапе экспертизы лицом. Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Так, заявитель сообщает, что на сайте <https://yaraydesign.ru/publichnaya-oferta/> нет даты размещения информации, которую можно было бы соотнести с датой приоритета заявленного обозначения. Нет сведений о статистике посещаемости сайта, о количестве продаж на территории РФ товаров, маркированных обозначением “YARAY”. На сайте <https://luxuryinrussia.com/chernovol> находится интервью Алёны Черновол, в котором указано, что она является создателем бренда “YARAY”. Единственная подтверждённая дата размещения интервью является более поздней, чем дата приоритета заявленного обозначения (06.07.2022 года), то интервью не может учитываться в качестве доказательства при вынесении решения по данному делу.

В отношении ссылок на сайт Ozon заявитель отмечает, что по ним размещены предложения одежды, маркированной обозначением “YARAY”. Однако на основании этих ссылок нельзя сделать вывод о том, что потребители связывают обозначение “YARAY” именно с ИП Черновол Алёной Евгеньевной. Отсутствует информация об объёмах и территории продаж товаров, о дате, с которой начала осуществляться продажа товаров под брендом “YARAY”. Количество отзывов потребителей и дату, когда были оставлены отзывы, по товару комплект белья – 2 отзыва (на дату 27.11.2023 года). Такое малое число отзывов не позволяет говорить о наличии у потребителей стойкой ассоциативной связи между обозначением

“YARAY” и ИП Черновол Алёной Евгеньевной, так как эти товары купило слишком малое число потребителей.

В отношении документов, представленных с обращением, заявитель отмечает, что в договоре аренды ИП Черновол А.Е., который приложен к обращению, не указано, для каких целей предоставляется помещение по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, д. 15А, нигде в договоре не фигурирует обозначение “YARAY”. Кроме того заявитель утверждает, что магазин по этому адресу не существовал.

Представленный договор на изготовление товара от 02.11.2020 г. не содержит сведений, какой именно товар будет изготовлен, каким обозначением он будет маркирован.

В отношении договора на разработку сайта, представленного с обращением ИП Черновол А.Е., заявитель представил договор на разработку и сопровождение сайта YARAY с более ранней датой: 20.12.2020 года. В договоре заявителя указан верный адрес сайта: “yaraydesign.ru”.

Кроме того в рамках возражения заявителем приведены дополнительные сведения о более ранней, чем обратившееся лицо, дате начала использования обозначения по заявке №2022745101.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации обозначения по заявке №2022745101 в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении и дополнениях к нему, представлены следующие материалы:

1. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 10 марта 2023 по заявке №2022745101;

2. Ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 21 августа 2023 по заявке №2022745101 (без приложений);

3. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 30 октября 2023 по заявке № 2022745101;

4. Обращение о несоответствии обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, требованиям законодательства РФ по заявке №2022745101 от 16 ноября 2022 года;

5. Скриншоты Интернет-страниц сайта Ozon;

6. Договор возмездного оказания услуг № 101/20-12-2020 от 20.12.2020;

7. Письмо от АО “Тинькофф Банк” от 14.08.2023;

8. Платёжные поручения от 14.06.2022, 20.06.2022, 08.07.2022;

9. Скриншоты Интернет-страниц сайта “yaraydesign.ru” через сервис “Wayback Machine”;

10. Договоры аренды нежилого помещения № 25 от 01.01.2020; № 26 от 01.12.2020; № 28 от 01.02.2022; № 27 от 17.03.2021; № 37 от 01.12.2023;

11. Договор № 45 оказания услуг по пошиву одежды из трикотажного полотна от 07.03.2020;

12. Договор № 142 оказания услуг по пошиву одежды из трикотажного полотна от 10.03.2020;

13. Договор возмездного оказания услуг № 102/10-06-2020 от 10.06.2020 года с актом приёмки-сдачи;

14. Выписка из ЕГРИП на ИП Черновол Алёну Евгеньевну;

15. Договор возмездного оказания услуг № 103/01-07-2020 от 01.07.2020;

16. Договор возмездного оказания услуг № 201/18-03-2021 от 18.03.2021;

17. Благодарственные письма;

18. Платежные поручения от 31.05.2022; 14.06.2022; 20.06.2022; 08.07.2022; 18.07.2022; 20.07.2022; 31.07.2022; 10.08.2022; 11.08.2022; 18.08.2022; 29.08.2022; 13.09.2022; 28.09.2022; 14.10.2022; 21.11.2022.

Кроме того, подлежат изучению и анализу документы, представленные с обращением на этапе экспертизы:

19. Договор аренды нежилого помещения;

20. Договор на закупку товара;

21. Договор на изготовление сайта;
22. Акт приемки-передачи логотипа;
23. Свидетельство о регистрации доменного имени.

Изучив материалы возражения, а также заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (06.07.2022) поступления заявки №2022745101 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или

схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 комбинированное



обозначение “ ” содержит словесный элемент "Yaray design", выполненный буквами латинского алфавита, в оригинальном шрифтовом исполнении в две строки по диагонали. По центру расположено стилизованное

изображение символа «х», слева - изображение двух символов «х» меньшего размера.

Заявитель в рамках поступившего возражения не оспаривает применение пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как соглашается с описательным значением словесного элемента “DESIGN”.

При этом в рамках возражения заявителем оспаривается применение пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2022745101 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.

В оспариваемом решении применение подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса обусловлено обращением Индивидуального предпринимателя Черновол Алены Евгеньевны (от 16.11.2022) с представленной информацией об использовании тождественного комбинированного обозначения, а также Интернет-ссылками:

1. <https://www.ozon.ru/product/leginsy-yaray-988300815/>;
2. <https://www.ozon.ru/product/komplekt-belya-yaray-821772645/>;
3. <https://yaraydesign.ru/publichnaya-oferta/>;

4. <https://luxuryinrussia.com/chernovol>.

Из приведенных в оспариваемом решении Интернет-ссылок [1, 2] можно установить, что карточка обратившегося лица представляет собой информационную



строку , где присутствуют регистрационные данные предпринимателя «ИП Черновол Алены Евгеньевны, ОГРНИП: 322253600074911», указание на срок присутствия на OZON– 1 год (то есть с 2023 года), также отмечено, что рейтинг магазина имеет цифру 4.7. Согласно представленной заявителем выписке ОГРНИП на обратившееся лицо – Черновол А.Е. была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя позднее даты приоритета заявленного обозначения.

Кроме того, согласно отзывам, представленным по ссылкам [1, 2], наиболее ранние записи об оценке товаров датируются ноябрем 2023. Коллегией дополнительно изучены страницы с иными позициями под обозначением «YARAY DESIGN» и не выявлены отзывы, датированные ранее даты приоритета заявленного обозначения.

Проверка с помощью сайта <https://web.archive.org> показала, что страница [4] была впервые сохранена 30.11.2022, то есть после даты приоритета заявленного обозначения.

Проверка архивной копии ссылки [3] показала, что в разделе первом «общие положения» указано «ИП Черновол А.Е. является «продавцом», а в разделе пять - «Оплата Заказа» присутствует запись: «На все заказы с доставкой по России, условия указаны на сайте компании ИП Коновалова Яна Евгеньевна <https://yaraydesign.ru/> в разделе «Оплата и доставка». При этом первая сохраненная архивная копия сайта относится к дате 03.12.2022, то есть также позднее даты приоритета заявленного обозначения.

Таким образом, приведенные в оспариваемом решении Интернет-ссылки не относятся к исследуемому периоду до даты 06.07.2022, поэтому не могут отражать

присутствие до даты приоритета информации об ИП Черновол А.Е. как продавце и производителе товаров под брендом Yaray Design.

Учитывая изложенные сведения, приведенные в оспариваемом решении Интернет-ссылки не доказывают возникновение ассоциативных связей потребителей между заявленным обозначением и ИП Черновол А.Е.

Анализ представленных с обращением документов показал следующее. Договор заказа изготовления изделий от 02.11.2020, также как и договор аренды недвижимого имущества от 01.03.2020 (на помещение по адресу г. Владивосток, Океанский проспект, 1А, не связаны с заявленным обозначением, так как не продемонстрировано размещение вывески на арендованном помещении, а также размещение заявленного обозначения на заказанном изделии.

Что же касается договора заказа разработки логотипа от 22.01.2021, то по данному договору было разработано и передано ИП Черновол А.Е. обозначение близкое к тождеству с заявленным, однако такому договору оценка может быть дана в порядке применения пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Представленное свидетельство о регистрации доменного имени yaraydesign.ru 27.04.2021 само по себе не означает наличие на этом сайте сведений о заявленном обозначении в связи с обратившимся лицом, при том что, как уже было изложено выше, наполнение данного сайта впервые сохранено позднее даты приоритета заявленного обозначения, а кроме того в разделе «публичная оферта» содержатся сведения как об ИП Черновол А.Е., так и о заявителе.

Таким образом, в совокупности представленные с обращением ИП Черновол А.Е. документы не свидетельствуют о наличии обстоятельств для применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегией при снятии пункта 3 статьи 1483 Кодекса учтены обстоятельства использования заявителем обозначения и начала работы с ним.

В частности, представлен договор возмездного оказания услуг от 20.12.2020 на разработку интернет-сайта yaraydesign.ru. Справка из банка свидетельствует о производстве расчетов через сайт yaraydesign.ru по счету Коноваловой Я.Е.

Договоры аренды недвижимого имущества (помещения по адресу город Владивосток, улица Тухачевского, 48А) от 01.01.2020, 01.12.2020, 17.03.2021, 01.02.2022, 01.12.2023 содержат в пункте 1.1 указание на назначение использования арендуемого помещения (для магазина женской одежды YARAY DESIGN). Заявителем также представлены фотографии вывески, где данные заявителя размещены под названием магазина.

С учетом вышеизложенного у коллегии имеются основания для снятия положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака.

В связи с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 08.12.2023, отменить решение Роспатента от 30.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022745101.