

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.07.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Эрежеевым Александром Даниловичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023742894, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023742894 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления заявки - 20.05.2023 в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.06.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023742894 в отношении заявленных товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ. В отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, указано, что заявленное обозначение «Widal Nest BOERBRO» широко используется различными производителями для маркировки товаров (одежда) однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ, в связи с чем не может быть идентифицировано с конкретным производителем товаров (см. например, <https://www.wildberries.ru/catalog/116474223/detail.aspx>, <https://www.orezoria.com/product/widal-nest-crop-top-for-women-alternative-baddie-aesthetic/>, <https://www.wildberries.ru/catalog/166280381/detail.aspx>, <https://www.wildberries.ru/catalog/165281747/detail.aspx>, <https://www.wildberries.ru/catalog/167097081/detail.aspx>, <https://www.wildberries.ru/catalog/158262684/detail.aspx>, <https://www.wildberries.ru/catalog/116147444/detail.aspx> и др.).

Таким образом, заявленное обозначение для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ не обладает различительной способностью и является неохранным на основании положений, предусмотренных пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, предоставление заявленному обозначению правовой охраны в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ какому либо одному производителю способно ущемить права иных лиц (коммерческо-хозяйственный интерес производителей), работающих в данной области деятельности.

В материалы заявки 26.10.2023 и 28.11.2023 поступили обращения заинтересованных лиц, в которых выражена обеспокоенность относительно возможной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, содержащие доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- из приведенных ссылок никак не следует, что обозначение используется широко (несколько ссылок явно недостаточно для того, чтобы считать обозначение используемым широко),

- из представленных ссылок невозможно оценить интенсивность, масштаб и длительность использования заявленного обозначения другими производителями,

- данные лица начали использовать данное обозначение уже после подачи заявки на регистрацию,

- сам по себе факт использования данного обозначения другими лицами не препятствует регистрации, поскольку утрата различительной способности происходит только при длительном и интенсивном использовании, которое в данном случае отсутствует,

- приведенные Роспатентом ссылки указывают на факт использования сходного обозначения другими производителями при продаже одежды (укороченные футболки или «кроп-топ»),

- даже если бы Роспатент установил даты публикации, интенсивность использования, то и в этом случае данные обстоятельства не препятствовали бы регистрации заявленного обозначения в отношении других видовых групп товаров, содержащихся в 25 классе МКТУ (обувь, головные уборы).

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.06.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023742894 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров/услуг.

На заседании, состоявшемся 12.09.2024, коллегией материалы дела были дополнены следующими ссылками на источники из сети Интернет:

<https://www.wildberries.ru/catalog/218296208/detail.aspx>,

<https://www.wildberries.ru/catalog/219977805/detail.aspx>,

<https://www.wildberries.ru/catalog/175927225/detail.aspx>,

<https://www.wildberries.ru/catalog/215196868/detail.aspx>,

<https://www.wildberries.ru/catalog/165281747/detail.aspx>,

<https://www.wildberries.ru/catalog/116147444/detail.aspx?targetUrl=SG>,

<https://www.wildberries.ru/catalog/200124630/detail.aspx?targetUrl=SG>,

<https://www.wildberries.ru/catalog/244000465/detail.aspx?targetUrl=SG>,

<https://www.wildberries.ru/catalog/170763311/detail.aspx?targetUrl=SG>,

<https://www.wildberries.ru/catalog/166445072/detail.aspx?targetUrl=SG>.

В соответствии с пунктом 45 Правил ППС заявителю было представлено дополнительное время для возможности высказать свою позицию на новые материалы коллегии. Вместе с тем к моменту заседания, состоявшегося 14.10.2024, мнение заявителя представлено не было. Представитель лица, подавшего возражение, на заседание коллегии не явился.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.05.2023) подачи заявки №2023742894 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 (далее – Правила).

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «  », выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Государственная регистрация заявленного обозначения в рамках поданного возражения испрашивается для товаров 25 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023742894 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Экспертизой приводятся следующие интернет - источники:

<https://www.wildberries.ru/catalog/116474223/detail.aspx> [1],

<https://www.orezoria.com/product/widal-nest-crop-top-for-women-alternative-baddie-aesthetic/> [2],

<https://www.wildberries.ru/catalog/166280381/detail.aspx> [3],

<https://www.wildberries.ru/catalog/165281747/detail.aspx> [4],

<https://www.wildberries.ru/catalog/167097081/detail.aspx> [5],

<https://www.wildberries.ru/catalog/158262684/detail.aspx> [6],

<https://www.wildberries.ru/catalog/116147444/detail.aspx> [7].

Коллегией материалы дела были дополнены следующими ссылками на источники из сети Интернет:

<https://www.wildberries.ru/catalog/218296208/detail.aspx> [8],

<https://www.wildberries.ru/catalog/219977805/detail.aspx>, [9],

<https://www.wildberries.ru/catalog/175927225/detail.aspx> [10],

<https://www.wildberries.ru/catalog/215196868/detail.aspx> [11],

<https://www.wildberries.ru/catalog/165281747/detail.aspx> [12],

<https://www.wildberries.ru/catalog/116147444/detail.aspx?targetUrl=SG> [13],

<https://www.wildberries.ru/catalog/200124630/detail.aspx?targetUrl=SG> [14],

<https://www.wildberries.ru/catalog/244000465/detail.aspx?targetUrl=SG> [15],

<https://www.wildberries.ru/catalog/170763311/detail.aspx?targetUrl=SG> [16],

<https://www.wildberries.ru/catalog/166445072/detail.aspx?targetUrl=SG> [17].

В отношении источников информации [2], [3], [5], указанных экспертизой, коллегия отмечает, что данные источники содержат более позднюю дату размещения, чем приоритет заявленного обозначения, ввиду чего не могут быть приняты во внимание.

Из вышеприведенных интернет-ссылок можно установить, что различные предприниматели осуществляли и осуществляют продажу товаров с обозначением

« ВОЕРБРО».

Карточки лиц, размещенных на сайте <https://www.wildberries.ru>, представляют собой информационную строку, где присутствуют регистрационные данные предпринимателей, указание на срок присутствия на «Wildberries», рейтинг магазина, в частности:

[1, 6, 7, 13] ИП Толеубекова Жанель Канатовна, указание на срок присутствия – 2 года 10 месяцев (то есть с 2021), рейтинг магазина - 4,8,

[4, 12] ООО «ЛОРД», указание на срок присутствия – 1 год 6 месяцев (то есть с 14.05.2023), рейтинг магазина - 4,2,

[8] ИП Физикаш Роман Викторович, указание на срок присутствия – 4 года 2 месяца (то есть с 2020 года), рейтинг магазина - 4,8,

[9] ИП Булсунаева Дарима Владимировна, указание на срок присутствия – 2 года 3 месяца (то есть с 2022 года), рейтинг магазина - 4,7,

[10] ИП Шумов Павел Сергеевич, указание на срок присутствия – 2 года 1 месяц, (то есть с 2022 года), рейтинг магазина - 4,5,

[11] ИП Башорин Артём Игоревич, указание на срок присутствия – 1 год 10 месяцев (то есть с января 2023), рейтинг магазина - 4,8,

[14] ИП Дечева Ольга Игоревна, указание на срок присутствия – 2 года (то есть с 2020), рейтинг магазина - 4,3,

[15] ИП Аржанова Алена Анатольевна, указание на срок присутствия – 1 год 11 месяцев (то есть с 2022), рейтинг магазина - 4,7,

[16] ИП Высоцкая Юлия Владимировна, указание на срок присутствия – 1 год, 9 месяцев (то есть с 2023), рейтинг магазина - 4,5,

[17] ИП Доолоталы Уулу Уларбек, указание на срок присутствия – 1 год 6 месяцев, рейтинг магазина - 4,6.

В этой связи можно утверждать, что обозначение «Widal Nest BOERBRO» использовалось как минимум 10-ю самостоятельными хозяйствующими субъектами.

Указанные хозяйствующие субъекты распространяют свою продукцию через торговую интернет-площадку «Wildberries». При этом товары, размещенные на «Wildberries», доступны для просмотра неограниченному числу потребителей и могут быть приобретены потребителями на всей территории Российской Федерации.

Необходимо отметить, что в России на протяжении последних нескольких лет среди интернет-магазинов виртуальной торговли именно «Wildberries» занимает лидирующее положение, ввиду чего данный маркетплейс, безусловно, известен потребителям, активно используется и является популярным для приобретения товаров.

Коллегия отмечает, что у потребителя при наличии на одной торговой площадке однородных (тождественных) товаров, маркированных обозначением «Widal Nest BOERBRO» и при этом реализуемых различными хозяйствующими субъектами, не могут возникнуть ассоциативные связи с одним конкретным лицом.

Таким образом, использование обозначения «Widal Nest BOERBRO» различными хозяйствующими субъектами для маркировки товаров, относящихся к одежде, позволяет прийти к выводу о том, что заявленное обозначение применительно к товарам 25 класса МКТУ не обладает различительной способностью, не способно отличать товары одного производителя от аналогичных

товаров других производителей, в связи с чем, противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Как отмечает заявитель, приведенные Роспатентом ссылки, указывают на факт использования сходного обозначения другими производителями при продаже

одежды (укороченные футболки или «кроп-топ»)



Коллегия отмечает, что обозначение «Widal Nest BOERBRO» используется как принт/вышивка на одежде, нанесенная определенным способом на ткань. В этой связи определяющим фактором при выборе товара среди прочих видов товаров является именно принт, выступающий в качестве акцентного элемента. Ввиду, в том числе, широкой возможности нанесения указанного обозначения на различные виды одежды, включая обувь, головные уборы, относящихся к категории однородных товаров, указанное обозначение оценивается коллегией как не обладающее различительной способностью в отношении идентичных или однородных товаров, а именно: в отношении всего заявленного перечня товаров 25 класса.

Заявителем не было представлено каких-либо документов, подтверждающих, что обозначение «Widal Nest BOERBRO» является уникальным, созданным заявителем, а также не были предоставлены документы, свидетельствующие о том, что заявленное обозначение воспринимается потребителем как обозначение товаров заявителя.

Кроме того, коллегия также приняла во внимание поступившие в экспертизу обращения заинтересованных лиц (ИП Устинова Наталья Сергеевна и ИП Викторова Оксана Борисовна), в которых выражена обеспокоенность относительно возможной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, поскольку данные предприниматели как и другие лица также осуществляют хозяйственную деятельность с использованием вышеуказанного обозначения, в частности на площадке «Wildberries».

Таким образом, проведенный анализ показал, что вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения «  » требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 03.06.2024.