

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.07.2023, поданное компанией Байтденс Лтд. (Bytedance Ltd.) (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №819430, при этом установлено следующее.

TIK TOK GIRL

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2020766849, поданной 25.11.2020, зарегистрирован 09.07.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №819430 на имя Индивидуального предпринимателя Свержина Бориса Еняевича, Москва, (далее – правообладатель) в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 05.07.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №819430 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1) и (2), 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а также статьи 10 Кодекса, 10 bis Парижской конвенции по охране

промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883 г., ред. от 02.10.1979 г.), далее – Парижская конвенция.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак затрагивает исключительные права лица, подавшего возражение, которому принадлежит серия сходных до степени смешения товарных знаков с элементом «TikTok», имеющих более ранний приоритет, в частности оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным

знаком « **TikTok** » по свидетельству №726656, правовая охрана которого действует в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ;

- противопоставленный товарный знак «TikTok» по свидетельству № 726656 полностью фонетически и по смыслу («ТИК ТОК» - это звукоподражание тикающим часам. Кроме того, в настоящее время данное обозначение приобрело известность во всем мире в качестве названия одного из самых популярных сетевых ресурсов для создания и просмотра коротких видео «TikTok») входит в состав оспариваемого знака и занимает с ним начальное положение, с которого начинается осмотр и звуковое воспроизведение любого обозначения отечественными потребителями;

- существующие визуальные отличия, связанные с отдельным написанием элементов «ТИК ТОК» в составе заявленного обозначения и их выделением курсивом, не являются достаточными для предотвращения смешения знаков, поскольку речь идет о сопоставлении двух словесных обозначений;

- при попытке «расшифровать» смысл оспариваемого знака «ТИК ТОК GIRL» потребитель с большой долей вероятности будет ассоциировать его с сетевым ресурсом «TikTok», или девушкой блогером, которая продвигается в сети «TikTok», или сообществом для девушек в данной социальной сети;

- лицом, подавшим возражение, представлено социологическое исследование, согласно которому абсолютное большинство опрошенных (91,5 %) в ответ на открытый вопрос о том, с чем у них ассоциируется оспариваемый товарный знак, ответили, что он ассоциируется у них с видео-сервисом «TikTok», еще 4,5 % указали на то, что данный знак ассоциируется у них с видео-сервисом (без

уточнения названия). Абсолютное большинство потребителей (92,4%) считают сходными до степени смешения (54,9%) или скорее сходными (37,5%) оспариваемый товарный знак и противопоставляемую ему регистрацию № 726656. Основной причиной, по которой две третьих потребителей (75,3%) пришли к выводу о сходстве до степени смешения между этими товарными знаками, служит присутствие в их составе совпадающего словесного элемента «TikTok»;

- товары 14 класса МКТУ в сравниваемых регистрациях предназначены для так называемого статусного потребления. Сравнимые товары совпадают по назначению (дорогостоящие вещи сугубо для демонстрации высокого социального статуса), виду материала, из которого изготовлены (благородные металлы), по кругу потребителей (состоятельные граждане), по условиям сбыта (ювелирные магазины);

- товарные знаки лица, подавшего возражение, обладают высочайшей различительной способностью на территории России и ассоциируются у большинства потребителей с зарубежным сервисом для создания и просмотра коротких видео «TikTok», связанным с подателем возражения и его аффилированными лицами. Таким образом, оспариваемый знак способен вводить в заблуждение потребителей относительно вида маркируемых им товаров и источника их происхождения;

- согласно представленному социологическому исследованию свыше половины потребителей (52%) считает, что оспариваемый знак используется для предоставления таких товаров (услуг) как видео контент, развлекательный видеосервис для девушек, сообщество девочек в Тиктоке или приложение на телефон. Подобные товары и услуги относятся к 09, 41, 45 классам МКТУ: 09 - приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; 41 - предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; развлечения; 45 - услуги социальных сетей онлайн, - и не имеют ничего общего с товарами 14 класса МКТУ из перечня оспариваемой регистрации. Следовательно, спорная регистрация способна вводить в заблуждение потребителей относительно вида маркируемых им товаров и их назначения;

- также из опроса следует, что две третьих потребителей в целом (64,7%) и практически четыре пятых потребителей (77,6%), которые не затруднились с ответом (исключая 16,6% затруднившихся с ответом), считают, что товары, маркируемые оспариваемым знаком, производятся тем же производителем, что и товары, маркируемые противопоставленным старшим знаком лица, подавшего возражение. Потребители допускают, что это могут быть товары и другого производителя, но изготовленные с разрешения, по лицензии правообладателя противопоставленной регистрации № 726656;

- правообладатель при подаче заявки на регистрацию оспариваемого знака в 2020 году не мог не знать о набирающей невероятную популярность социальной сети «TikTok» и решил воспользоваться этой популярностью и репутацией для привлечения внимания к своей продукции. Тем самым правообладатель создает у потребителей ошибочное представление о связи своих товаров с владельцем TikTok, например, потребитель может решить, что эти товары производятся под контролем или по лицензии лица, подавшего возражение. Результаты опроса потребителей подтверждают этот тезис;

- действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого знака, незаслуженно наделяют его конкурентными преимуществами среди других производителей однородных товаров 16 классов МКТУ за счет ассоциаций с популярнейшим видео сервисом «TikTok»;

- лицо, подавшее возражение, обращает внимание, что Роспатент вынес решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака аналогичного словесного обозначения «TIK TOK GIRL» на имя правообладателя по его заявке №2021730619 ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 6(2), 3(1) и (2) статьи 1483 Кодекса. Вынесению отказа предшествовало обращение нашего доверителя в Роспатент в порядке пункта 3 статьи 1499 Кодекса. С точки зрения лица, подавшего возражение, Роспатент должен придерживаться единообразного подхода при анализе практически тождественных обозначений;

- позиционирование, направленное на введение в заблуждение потребителей за счет ассоциаций с известным и хорошо «раскрученным» продуктом, позволяет

недобросовестным производителям привлечь внимание к собственным товарам и одновременно сэкономить на их продвижении и рекламе за счет паразитирования на чужой репутации. Поощрение такого паразитирования путем предоставления правовой охраны обозначениям, имитирующим широко известные бренды, противоречит общественным интересам и подпадает под действие положения пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №819430 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

1. Общедоступная информация о происхождении названия социальной сети «TikTok»;
2. Копия словарной выписки в отношении слова «GIRL»;
3. Копия аналитического отчета по результатам проведения социологического опроса компанией «Аналитическая социология» при поддержке ученых-социологов МГУ имени М.В. Ломоносова;
4. Статьи и публикации справочного характера о социальной сети «TikTok», содержащие статистические и финансовые показатели данного сервиса;
5. Данные официального ресурса БФО по финансовым показателям «TikTok» в России (ООО «ТикТок Рус»);
6. Сведения о глобальной корпоративной структуре «TikTok» с частичным переводом на русский язык;
7. Копия официальной публикации сведений о заявке № 2021730619 и связанных с ней этапах делопроизводства.

На заседании коллегии по рассмотрению настоящего возражения, состоявшемся 20.10.2023, лицом, подавшим возражение, были предоставлены сведения о компаниях «TikTok Ltd.», «TikTok PTE Ltd.», ООО «ТикТок Рус.» [8].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 17.11.2023 представил отзыв по мотивам возражения, доводы

которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств использования противопоставленных товарных знаков №№ 726656, 870755 и 870756;

- принцип работы видеохостинга отличается от деятельности правообладателя. Большинство людей используют TikTok, чтобы смотреть смешные и развлекательные видео, самые популярные темы «Развлечения», главные причины использования «Найти смешные или развлекательные видео» и «провести свободное время». Также компании, создающие свои аккаунты в TikTok, используют сервис для рекламы своих продуктов и общаются напрямую со своими клиентами;

- Индивидуальный предприниматель Свержин Б.Е., согласно выписке из ЕГРЮЛ Общества с Ограниченной Ответственностью «СИМБАТ» (ОГРН 1177746227306, ИНН 7731351857), является залогодержателем доли в уставном капитале ООО «СИМБАТ», и таким образом являясь аффилированным лицом с ООО «СИМБАТ». ООО «СИМБАТ», являясь основным пользователем прав на оспариваемый товарный знак, и Байтдэнс Лтд. не могут быть признаны конкурирующими организациями, так как не осуществляют деятельность на одном товарном рынке, и обладают различными продуктовыми границами;

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения;

- приоритет оспариваемого товарного знака 27.11.2020, то есть ранее, чем приоритет противопоставленных ему товарных знаков (19.07.2021);

- социологическое исследование, в основу которого положено предположение о наличии в продаже однородных товаров, а не сравнение производимых и предлагаемых к продаже товаров под противопоставленными товарными знаками, не может являться надлежащим доказательством по данному делу. Товары и услуги, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки не могут быть признаны однородными ни по одному из критериев, которые применяются к установлению однородности;

- правообладатель приводит сведения о том, что деятельность «TikTok» подпадает под действие статьи (1) б.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., в части охраны товарного знака

«TikTok» в других странах с оговорками на основании противоречия товарного знака «TikTok» нормам морали и публичного/общественного порядка, принятыми на территориях этих стран.

На основании изложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №819430.

К отзыву приложены :

9. Копия Договора «Д/101-2100180 на участие в выставке «МИР ДЕТСТВА-2022» от 10 ноября 2021 года;

10. Копия Договора на оформление выставочного места №32.08 от 29 августа 2022 года на предоставление комплекса услуг по оформлению выставочного места;

11. Копия Договора «Д/101-2200204 на участие в выставке «МИР ДЕТСТВА-2023» от 14 декабря 2022 года;

12. Фотографии выкладки товара на полках партнеров;

13. Фотографии стенда Выставки «МИР ДЕТСТВА - 2022» и «МИР ДЕТСТВА -2023».

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

С учетом даты (25.11.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Перечень обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, и не подлежащих регистрации в качестве товарных знаков, не является исчерпывающим и носит исключительно обобщающий характер.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров

определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, в своих доводах указывает на то, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №819430 нарушает его исключительное право на ранее зарегистрированный товарный знак

« **TikTok** » по свидетельству №726656, в связи с чем, регистрацию оспариваемого товарного знака следует признать недействительной согласно пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно данного довода коллегия отмечает, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №726656 был зарегистрирован на имя лица, подавшего возражение, 06.09.2019. Вместе с тем, 16.11.2023 была произведена Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг на имя другого лица, а именно: ТикТок Лтд., П.О. Бокс 31119 Гранд Пэвилъен, Гибискус Уэй, 802 Уэст Бэй Роуд, Гранд Кайман, KY1 -1205 Каймановы Острова (номер государственной регистрации договора: РД0449256).

В связи с изложенным, лицо, подавшее возражение, более не является правообладателем противопоставленного товарного знака, то есть тем лицом, чьи права в настоящее время могут быть нарушены, что приводит к выводу об отсутствии заинтересованности у компании Байтденс Лтд. в подаче настоящего возражения о признании предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака не соответствующей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований изложенных в возражении.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что благодаря ему и деятельности его аффилированных лиц сходное с оспариваемым товарным знаком обозначение «TikTok» приобрело известность, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака на имя Свержина Бориса Еняевича способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, и относительно вида самих товаров на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса. Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает на то, что оспариваемый товарный знак имитирует широко известный бренд, противоречит общественным интересам и подпадает под действие положения пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса. Указанное позволяет признать его заинтересованным в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №819430 на основании пункта 3 (1 и 2) статьи 1483 Кодекса.

TIK TOK GIRL

Оспариваемый товарный знак «» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении содержится довод о том, что оспариваемый знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, и его аффилированными лицами «TikTok Ltd.», «TikTok PTE

Ltd.», ООО «ТикТок Рус.» Аффилированность вышеуказанных лиц и лица, подавшего возражение доказана документами [6 и 8].

Сам по себе товарный знак по свидетельству №819430 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. В рамках изложенного, лицом, подавшим возражение, было представлено социологическое исследование [3].

Цель данного исследования - определить характер сравнительного восприятия среди потребителей России от 18 лет и старше, в том числе, оспариваемого

товарного знака « ***TIK TOK GIRL*** » по свидетельству №819430 с товарными

знаками « **TikTok** », « **TikTok** » и « **ТикТок** » по свидетельствам №726656, №870755, № 870756 с точки зрения наличия или отсутствия между ними ассоциативной связи и определения вероятности смешения, и/или способности создать у потребителей впечатление как принадлежащих или имеющих отношение к одному производителю (правообладателю).

Следует отметить, что товарные знаки по свидетельствам № 726656, №870755, № 870756 принадлежат ТикТок Лтд., на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг (дата и номер государственной регистрации договора: 16.11.2023 РД0449255) при этом, товарные знаки по свидетельствам №870755, № 870756 имеют более позднюю дату приоритета - 19.07.2021, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака - 25.11.2020.

Представленное социологическое исследование не содержит ретроспективных сведений, сложившихся на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №819430, в связи с чем результаты данного исследования не могут быть положены в основу выводов о том, что оспариваемый товарный знак на дату

его приоритета ассоциировался с деятельностью лица, подавшего возражение, или его аффилированными лицами.

Кроме того, согласно представленному социологическому исследованию большинство потребителей (92,4%) считают сходными до степени сравнимые обозначения, но указанные результаты основаны лишь на том, что обозначения включают сходный словесный элемент «TikTok» (см. диаграмма №6, стр. 15 данного исследования). Вместе с тем, одного лишь сходства сравниваемых обозначений не достаточно для вывода о том, что потребитель ассоциирует оспариваемый товарный знак с деятельностью лица, подавшего возражение.

Также лицом, подавшим возражение, были представлены: общедоступная информация о происхождении названия социальной сети «TikTok» [1]; статьи и публикации справочного характера о социальной сети «TikTok» содержащие статистические и финансовые показатели данного сервиса [4]; данные официального ресурса БФО по финансовым показателям «TikTok» в России (ООО «ТикТок Рус») [5] которые представляют собой сведения информационного характера о видеосервисе «ТикТок»/ «TikTok». При этом, коллегия отмечает, что согласно представленным материалам, данный видеосервис начал свою деятельность в России в конце 2019 года, а с марта 2022 года соцсеть установила запрет на добавление нового контента и трансляцию прямых эфиров. Кроме того, из указанных материалов не следует, что оспариваемый товарный знак ассоциируется у российского потребителя с деятельностью лица, подавшего возражение.

Таким образом, довод возражения о несоответствии товарного знака « *TIK TOK GIRL* » по свидетельству №819430 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров, не доказан.

В возражении указано о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку ввиду противоречия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вести потребителя в заблуждение относительно вида товара.

В подтверждении вышеизложенного, лицо подавшее возражение, указывает,

что согласно представленному социологическому исследованию [3] свыше половины потребителей (52%) считает, что оспариваемый знак используется для предоставления таких товаров (услуг) как видео контент, развлекательный видеосервис для девушек, сообщество девочек в Тиктоке или приложение на телефон. Подобные товары и услуги относятся к 09, 41, 45 классам МКТУ: 09 - приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; 41 - предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; развлечения; 45 - услуги социальных сетей онлайн, - и не имеют ничего общего с товарами 14 класса МКТУ из перечня оспариваемой регистрации.

Коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак « ***TIK TOK GIRL*** » по свидетельству №819430 действует в отношении товаров 14 класса МКТУ «*анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; браслеты для часов; коробки подарочные для ювелирных изделий; медали; статуи из благородных металлов; статуэтки из благородных металлов/фигурки из благородных металлов; футляры подарочные для часов; часы наручные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; шкатулки для украшений*».

Согласно словарно-справочным источникам информации слово «ТИКТОК» не имеет семантического значения, а слово «GIRL» в переводе с английского языка на русский имеет значение «девочка, девушка» (см. <https://translate.academic.ru/>). Таким образом, потребителем данное обозначение способно восприниматься в значении «тикток девушка», что в отношении оспариваемых товаров 14 класса МКТУ не является прямым указанием на какой-либо вид товара, а следовательно является фантазийным обозначением.

Представляется неправдоподобным то, что потребитель, приобретая товар 14 класса МКТУ, например «*статуи из благородных металлов*» под обозначением « ***TIK TOK GIRL*** » будет ожидать предоставление такой услуги как предоставление видео контента, развлекательного видеосервиса.

Кроме того, в социологическом исследовании [3], представленном лицом, подавшим возражение, указано, что по мнению каждого третьего потребителя (30%)

товарный знак по свидетельству № 819430 используются для таких товаров как бижутерия, косметика, женские товары для девочек (см. диаграмма №4, стр. 13 социологического исследования). Из изложенного следует, что оспариваемый товарный знак способен ассоциироваться не только с товарами и услугами 09, 41, 45 классов МКТУ, как указывает лицо, подавшее возражение.

Таким образом, оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное обозначение никаким образом не указывающим на вид какого-либо конкретно товара, в связи с чем, сделать вывод о том, что потребитель будет введен в заблуждение относительно вида товара не представляется возможным, а следовательно регистрация товарного знака не противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В материалах возражения содержится довод о том, позиционирование, направленное на введение в заблуждение потребителей за счет ассоциаций с известным и хорошо «раскрученным» продуктом, позволяет недобросовестным производителям привлечь внимание к собственным товарам и одновременно сэкономить на их продвижении и рекламе за счет паразитирования на чужой репутации. Поощрение такого паразитирования путем предоставления правовой охраны обозначениям, имитирующим широко известные бренды, противоречит общественным интересам и подпадает под действие положения пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что вышеизложенные доводы должны быть подтверждены соответствующими фактическими материалами, датированными до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Такие материалы не представлены, следовательно, указанный довод следует признать необоснованным.

Оспариваемый товарный знак не противоречит общественным интересам, так как он не является непристойным, не содержит призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и не содержит слов, написание которых нарушает правила орфографии русского языка.

Таким образом, не представляется очевидным, какие именно общественные интересы нарушает регистрация оспариваемого товарного знака, следовательно,

основания для признания заявленного обозначения противоречащим требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям статьи 10 Кодекса и пункта 10-bis Парижской конвенции коллегия отмечает, что действия, связанные с установлением факта недобросовестной конкуренции или злоупотреблением права, не были подтверждены решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия факта недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что Роспатент вынес решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака аналогичного словесного обозначения «ТИК ТОК GIRL» на имя правообладателя по его заявке №2021730619 ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 6(2), 3(1) и (2) статьи 1483 Кодекса, а вынесению отказа предшествовало обращение лица, подавшего возражение, в Роспатент в порядке пункта 3 статьи 1499 Кодекса, коллегия отмечает, что данный довод не является убедительным, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельным образом, с учетом всех обстоятельств дела.

Отдельно следует отметить, что 21.05.2024 лицом, подавшим возражение, на имя руководителя Роспатента Ю.С. Зубова направлена жалоба, в которой лицо, подавшее возражение, повторяет доводы настоящего возражения, а также указывает на тот факт, что в ходе рассмотрения настоящего возражения в рамках регистрации договора отчуждения от 16.11.2023 №РД0449256 была произведена передача исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №726656 другому лицу (аффилированному), таким образом, данный акт следует рассматривать как процессуальную правопреемственность. В связи с вышеизложенным лицо, подавшее возражение, полагает, что его, следует признать заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Относительно указанной жалобы коллегия сообщает, что Правилами ППС не предусмотрена замена лица, подавшего возражение. Передача права другому лицу лишает первоначального владельца исключительного права на товарный знак, поскольку он более не является ни правообладателем, ни исключительным лицензиатом, следовательно, все права, связанные с данным товарным знаком, утрачены. Таким образом, поскольку лицо, подавшее возражение, и правообладатель исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №726656 являются разными лицами, то, как указано выше, лицо, подавшее возражение, следует признать незаинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.07.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 819430.