

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.02.2024 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Горбатовой О.Л., Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022731694, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **TUFF STUFF** » по заявке №2022731694, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.05.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.11.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022731694 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 25, 40 классов МКТУ, при этом в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным

знаком «TUFFSTUFF» (по свидетельству №732823 с приоритетом от 31.01.2019) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.02.2024 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 11.11.2023, при этом его основные доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение активно используется заявителем гораздо ранее даты приоритета противопоставленного товарного знака [1] в качестве коммерческого обозначения;

- в 2012 году заявитель зарегистрировал страницу сообщества «TUFFSTUFF» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/tuff_stuff);

- помимо этого, в том же 2012 году заявитель зарегистрировал аккаунт «tuffstuffru» (приложение №5) в социальной сети «Instagram» (<https://clck.ru/34vBKk>) с целью дальнейшего развития и расширения охватов своей деятельности. Впоследствии заявитель вел деятельность преимущественно при помощи данной платформы;

- позже, по мере своего развития, кроме основного аккаунта «tuffstuffru» заявитель стал оказывать услуги через другие аккаунты, в которых размещается обозначение: «tuffstuffcom», «tuffstuffxbeauty», «tuffstuffxvintage» (приложения №№6-8);

- через аккаунт «tuffstuffcom» также реализуются предметы гардероба, аксессуары, ювелирные украшения и пр., на «tuffstuffxbeauty» размещаются косметические и уходовые средства, а tuffstuffxvintage является платформой для перепродажи новых или бывших в употреблении товаров сегмента «люкс»;

- кроме того, с 2019 года в профилях «tuffstuffru», «tuffstuffcom», «tuffstuffxbeauty» заявитель предоставляет отзывы покупателей. На сегодня число отзывов составляет более трехсот (некоторые отзывы приложены к возражению, приложение №9);

- заявитель ведет несколько каналов в мессенджере «Telegram» под названиями «Tuffstuffcom» (<https://t.me/tuffstufftelega>) и «Tuffstuff x Vintage» (<https://t.me/tuffstuffxvintage>) (приложения №№10-11), где также выкладывает ассортимент товаров класса «люкс»;

- с декабря 2012 года заявитель использует сайт с доменным именем «tuffstuff.ru» (<https://tuff-stuff.ru/>), через который доступны консьерж-сервис (<https://tuff-stuff.ru/concierge>), ресейл-платформа люксовых предметов гардероба (<https://tuff-stuff.ru/resale>), а также такой уникальный инструмент как проверка подлинности вещи при помощи аппарата Entrupy с технологией искусственного интеллекта;

- при введении запроса «tuff stuff» в поисковой системе «Яндекс» (<https://dzen.ru/>) первым результатом является сайт заявителя (приложение №12);

- по запросу «таф стаф» эта же поисковая система выдает сайт заявителя первым результатом (приложение №13);

- кроме развития сайта и социальных сетей, заявитель продолжает расширять область деятельности и выпускает курсы по обучению персональных байеров (<https://tuff-stuff.ru/education>);

- с целью дальнейшего развития и расширения деятельности в феврале 2020 года заявитель была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, что подтверждается уведомлением о постановке на учет в налоговом органе (приложение №22), свидетельством о заключении брака и выпиской из ЕГРИП;

- 01 марта 2020 года заявитель заключила контракт с компанией Farfetch - британской платформой электронной коммерции, специализирующейся на модных и косметических товарах класса «люкс» (приложение №23);

- наличие данного контракта свидетельствует о расширении деятельности и повышении узнаваемости проекта и обозначения «TUFF STUFF» среди партнеров и потребителей;

- помимо этого, согласно информации с сайта заявителя проект TUFF STUFF является партнером крупных интернет-магазинов, таких как Farfetch, Net-A-Porter, Matchesfashion, Mytheresa и других;

- вследствие своего широкого и длительного использования заявленное обозначение приобрело узнаваемость;

- так, 07 февраля 2023 года была опубликована статья в РБК Life «Байер - слово года. Где сейчас купить одежду Zara, H&M и других брендов. Какие сервисы доставляют товары из-за рубежа, в чем их плюсы и минусы», в которой описывалась деятельность заявителя под брендом Tuff Stuff (<https://rbclife.ru/news/63e209ec9a794716e284a8ed>);

- кроме того, 29 марта 2023 года была опубликована статья в The Blueprint «Байер - ваш новый лучший друг (или враг?)», в которой также описывалась деятельность заявителя под брендом Tuff Stuff (<https://theblueprint.ru/fashion/industry/bayer-vash-novyi-luchshyi-drugg>);

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] имеют графические и смысловые различия, благодаря которым создают разное впечатление;

- заявленное обозначение имеет особый смысл в контексте поиска и посредничества при покупке труднодоступных и дорогих предметов. В данном контексте это так называемые «тяжелые вещи» - вещи, которые тяжело приобрести, просто сходяв в бутик или заказав через Интернет в силу их ограниченного выпуска и недоступности;

- ярким примером может служить процесс покупки сумок Birkin от Hermes. Даже за границей далеко не в каждом бутике Hermes можно приобрести Birkin в цвете Blue Jean. Вместо долгих поисков и многих попыток персональные байеры дают возможность приобрести такой аксессуар в несколько раз быстрее, просто выложив соответствующую публикацию на странице в социальной сети.

- заявитель полагает, что услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые услуги направлены на продвижение различных товаров (одежды и игр/спортивных товаров/силовых тренажеров соответственно).

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 11.11.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие дополнительные материалы:

1. Сертификат о владении доменом от 13 декабря 2012 года;
2. Свидетельство о заключении брака;
3. Выписка из ЕГРИП;
4. Свидетельство о регистрации доменного имени 06 июля 2023 года;
5. Скриншот из социальной сети «Instagram» с указанием даты регистрации аккаунта «tuffstuffru»;
6. Скриншот страницы «tuffstuffcom» в социальной сети «Instagram»;
7. Скриншот страницы «tuffstuffxbeauty» в социальной сети «Instagram»;
8. Скриншот страницы «tuffstuffxvintage» в социальной сети «Instagram»;
9. Скриншоты отзывов покупателей, размещенные в аккаунтах «tuffstuffru», «tuffstuffcom», «tuffstuffxbeauty» в социальной сети «Instagram»;
10. Скриншот канала «Tuffstuffcom» в мессенджере «Telegram»;
11. Скриншот канала «Tuffstuff x Vintage» в мессенджере «Telegram»;
12. Скриншоты результатов поисковых запросов в системе «Яндекс».
13. Скриншот результатов поисковых запросов в системе «Google».
14. Копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе.
15. Копия контракта заявителя с компанией Farfetch.
16. Публикации в интернет-СМИ.
17. Скриншоты сайта заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.05.2022) поступления заявки №2022731694 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомя-

нутый 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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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 настоящем пункте, 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).

Заявленное обозначение по заявке №2022731694 представляет собой словесное обозначение « TUFF STUFF », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивалась в отношении товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения « TUFF STUFF » на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак « TUFFSTUFF » [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически тождественные словесные элементы «TUFF STUFF»/«TUFFSTUFF», что приводит к фонетическому тождеству обозначений в целом.

Визуально заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] следует признать сходными в силу того, что их словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении противопоставленного товарного знака [1], анализ по семантическому признаку сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях» заявленного обозначения являются однородными услугами 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; услуги по оптовой и розничной продаже товаров, в том числе через Интернет» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, к услугам в области рекламы, а также к услугам в сфере бизнеса, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

В отношении доводов заявителя о том, что «услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые услуги направлены на продвижение различных товаров (одежды и игр/спортивных товаров/силовых тренажеров соответственно)», коллегия поясняет, что услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения испрашиваются без какого-либо ограничения, равно как и услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] зарегистриро-

ваны без каких-либо ограничений, ввиду чего признаются коллегией однородными.

Касаемо доводов заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело известность благодаря его активному использованию заявителем, коллегия отмечает, что, во-первых, данные обстоятельства не могут нивелировать несоответствие заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а, во-вторых, представленные заявителем материалы (приложения №№1, 4-17) носят лишь ознакомительный характер с продукцией бренда «TUFF STUFF» (так, заявителем не представлены исполненные договоры, товарные накладные, таможенные декларации, универсально-передаточные документы, счета-фактуры).

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 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 12.02.2024, оставить в силе решение Роспатента от 11.11.2023.