

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) рассмотрела возражение, поступившее 10.01.2022, поданное компанией «Попкен Фэшн ГмбХ», Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 02.03.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке № 2019733056, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019733056, поданной 09.07.2019, испрашивается на имя «Ула Попкен ГмбХ», Ам Валдранд 19, 26180 Растеде, Германия в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Впоследствии 10.07.2020 были внесены изменения в наименование заявителя: «Попкен Фэшн ГмбХ» (далее - заявитель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено

изобразительное обозначение



Роспатентом 02.03.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019733056 в отношении всех товаров 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- входящий в состав заявленного обозначения элемент «JP» занимает доминирующее положение, представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения;
- расположение букв «JP» на фоне четырехугольника черного цвета не образует комбинацию, обладающую различительной способностью, поскольку цвет - это характеристика определенного объекта, а не сам объект, он используется для исполнения знака в избранном цветовом сочетании, которое учитывается при экспертизе знака наряду с его внешним видом;
- представленные материалы не подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности, поскольку: содержат информацию об ином обозначении; не представлено данных о рекламе; часть документов не содержат перевода на русский язык; контракты, сертификаты, декларации не свидетельствуют о длительности и интенсивности использования и т.п.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.01.2022, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака от 02.03.2021.

Доводы возражения, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- потребитель воспринимает обозначение в целом, не разделяя его на части, поскольку только таким образом он может составить наиболее полное впечатление от обозначения и именно так сохраняется образ обозначения в памяти. Следует отметить, что именно описанная стилизация определяет визуальное восприятие товарного знака потребителем;
- заявленное обозначение формирует серию товарных знаков с товарным знаком



FASHION заявителя по международной регистрации № 952173 с конвенционным приоритетом от 21.08.2007 (элемент "FASHION" исключен из правовой охраны), который уже успешно прошел экспертизу и был признан

охраноспособным и зарегистрирован в отношении однородных товаров на территории Российской Федерации;

- исполнение элемента "JP" в заявленном обозначении характеризуется не меньшим уровнем стилизации, чем элемент "JP" в знаке международной регистрации № 952173;

- заявитель ведет свою историю с 1880 года, когда г-ном Йоханом Попкеном (Johann Popken) был открыт первый текстильный дом в городе Хаммельн (Германия). За почти полуторавековую историю предприятие выросло в большую группу компаний с дистрибуцией товаров во множестве стран мира. Таким образом, элемент "JP" образован из начальных букв в имени и фамилии г-на Johann Popken;

- имеет место оригинальная графическая проработка элемента "JP" за счет использования оригинального шрифта и удлинения вниз вертикальной полочки буквы "J", что в целом визуально формируется образ, напоминающий заглавную букву латинского алфавита «P»;

- буква "P" начальная буква в фамилии основателя компании г-на Йохана Попкена (Johann Popken). Таким образом, в заявленном обозначении присутствуют начальные буквы имени и фамилии основателя компании, которые в совокупности и за счет оригинального исполнения формируют образ, напоминающий заглавную букву латинского алфавита "P";

- выполнение элемента "JP" в контрастном исполнении на фоне прямоугольника в совокупности образует единую оригинальную комбинацию;

- элемент "JP" представляет собой оригинальную уникальную комбинацию двух символов, выполненных оригинальным шрифтом, располагающихся друг за другом, без пробелов, причем символ «J» не имеет аналогов в кириллическом алфавите и, таким образом, заявленное обозначение может восприниматься российским потребителем как оригинальное графическое обозначение, имеющее качественно иной уровень восприятия по сравнению с простым словесным обозначением, состоящим из двух символов;

- буквосочетание «JP» также легко произносимо и порождает в сознании потребителя характерный звуковой образ, в точности совпадающий со звуковым образом

буквосочетания «джей-пи», удовлетворяющего применяемым при экспертизе словесных обозначений критериям, позволяющим судить о наличии у буквосочетания словесного характера, а значит, являющимся словом. Например, в аудиовизуальной рекламе (на радио и телевидении) буквосочетание «JP» звучит точно так же, как и слово «джей-пи», содержащее и согласные, и гласные звуки;

- ни одно определение слова в словарных источниках не может претендовать на бесспорное и пригодное для принятия решения, что является словом, а что – нет;

- все слова делятся на слоги, и именно возможность деления на слоги с фонетической точки зрения является основной характеристикой слова. Применительно к буквосочетанию «JP» это означает, что, несмотря на его буквенный состав (согласные буквы), его можно представить, как изобретенное слово, фонетически разделяемое на слоги и легко произносимое, как «джей-пи»;

- охраноспособность подобных обозначений уже неоднократно признавалась экспертизой: **JBL** по свидетельству № 264256, приоритет от 04.03.1999, товары

09 класса МКТУ, срок действия регистрации продлен до 04.03.2029, **ТНК** по свидетельству № 92934, приоритет от 17.06.1988, срок действия регистрации

продлен до 17.06.2028, товары 07 класса МКТУ, **BP** по свидетельству № 75567, приоритет от 10.01.1984, срок действия регистрации продлен до 10.01.2024, товары 04 класса МКТУ и т.д.;

- заявленное обозначение в течение длительного периода времени используется на территории Российской Федерации, что придает ему дополнительную различительную способность. Так, в 2011 году был открыт бутик «JP 1880» в Ереван Плазе в Москве. 2016 год - старт продаж в г. Санкт-Петербурге (открытие в ТРЦ «Радуга» магазина. Сайт, продаж компании в г. Санкт-Петербурге в 2016 году - <https://jpwear.ru/>. В 2017 году бутик был открыт в Челябинске и Тюмени. 2017 год также характеризуется стартом продаж в Приморском крае. 2018 год - старт продаж на сайте www.ullaropken-moscow.ru. На данном сайте есть раздел

франчайзинга, где предлагается франшиза на бренд «JP 1880». Дата регистрации домена "ullaropken-tyumen.ru" - 28.11.2016 г.;

- 2019 год старт онлайн-продаж на «Вайлдберрис» (<https://www.wildberries.ru/>). На данной онлайн-платформе в России реализовано 2130 единиц продукции «JP1880» на сумму более 7 млн. рублей за 2020 год и продажи растут. Основная доля продаж - Москва, но также реализация в городах Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Хабаровск;

- независимо от товарного знака, используемого для индивидуализации товаров заявителя (например, «JOHANN POPKEN 1880», «ULLA POPKEN»), на каждом из товаров в обязательном порядке присутствует заявленное обозначение "JP 1880";

- одной из отличительных характеристик товаров заявителя, в отношении которых используется и использовался товарный знак "JP 1880", является размерный ряд: для одежды для мужчин, например, он начинается с размера «L» и заканчивается размером «8XL»;

- для ООО «КРЕПОСТЬ» в 2016 году товары, маркированные обозначением «JP», были ввезены ООО «МБР», реализация шла через ООО «МАЙНСТИЛЬ». Начиная с 2017 года ООО «КРЕПОСТЬ» закупала товары, маркированные обозначением «JP» напрямую у ООО «МБР»;

- участие в выставках (СРМ в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне) началось с 2015 года, когда стало понятно, что необходимо выводить бренды «Ulla Popken», «JP1880», «Gina Laura» на российский рынок и дать возможность российским ритейлерам узнать о товарных знаках заявителя. Так как коллекция «JP 1880» имеет меньший ассортимент, то на территорию Российской Федерации ввозилась женская коллекция, но каждый раз ввозились каталоги «JP 1880», которые раздавались на выставках, и клиентам предлагалась не только женская одежда, но и мужская;

- в результате длительного и интенсивного использования заявленное обозначение приобрело различительную способность.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 18, 25 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения представлены следующие документы:

- заявление от имени "Ulla Popken GmbH" в отношении заявленного обозначения, даты 1880 г., объемов и географии продаж с переводом на русский язык - [1];
- заявления от имени ООО "Претендер", ИП "Глушакова Е.И." в отношении заявленного обозначения, объемов и географии продаж, отчет о продажах с выгрузкой из 1С - [2];
- копия контрактов № 14/04 от 14 апреля 2017 г., № 09/01 от 09 января 2019 г., № 10/01 от 10 января 2018 г., № 02/2015 от 19.05.2015 г., договора № 19/2914 от 30 октября 2014 и т.д. - [3];
- копии добавочных листов к грузовым таможенным декларациям за 2017 г., копии грузовых таможенных деклараций за период 2016-2020 гг. - [4];
- публикации материалов в журнале «R flight» за июль 2018 г., ссылка на электронную версию журнала <https://www.rossiyaairlines.com>, документы по размещению рекламы в журнале "PROfashion" №3/1(160)-2015, «СРМ Женский ритейл» и т.д. - [5];
- распечатки из Интернета, свидетельствующие о продаже товаров, фото магазинов - [6];
- копии сертификатов соответствия таможенного союза, платежных поручений, копии таможенных деклараций и договоров, счетов и выписок из банка с подтверждением оплат нескольких счетов «JP» за 2016-2017 гг. и т.п. - [7];
- страницы каталогов заявителя за март 2016 г., апрель 2017 г., и лето 2019 г., каталог ТРЦ «Гагаринский» за 2011 г. - [8];
- сведения в отношении хронологии использования обозначений, индивидуализирующих продукцию заявителя (данные за 2011 год, 2018 год - старт продаж на сайте ullapopken-moscow.ru, данные по сайту meinstil.ru (данные по регистрации доменов), данные по продажам на сайте www.wildberries.ru, данные по сайтам «jpwear.ru», <https://bigmoda74.ru> и данные веб-архива <https://web.archive.org> - [9];

- копия дисконтной карты, реклама-купон, копия рекламы для размещения на колонне, а также копию информационного листка с условиями публикаций за 2021 г., подтверждение рекламы в социальных сетях, снимки экранов, скриншоты из соцсети "ВКонтакте" (www.vk.com) - [10];

- перевод материалов в отношении рекламы заявленного обозначения, участия заявителя в выставках на территории Российской Федерации за период 2015-2019 гг., в том числе данные о выставке «CPM Moscow 2016» (Collection Premiere Moscow 2016, международная выставка моды и аксессуаров, место проведения - Москва, ЦВК Экспоцентр - [11].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (09.07.2019) заявки № 2019733056 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

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

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



состоит из букв «JP», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита на фоне черного цвета. Регистрация заявленного

обозначения испрашивается в отношении товаров 18 класса МКТУ *«кожа и имитация кожи и изделия из этих материалов и не относящиеся к другим классам; сундуки дорожные и чемоданы; зонты; зонты солнечные; трости»*, товаров 25 класса МКТУ *«одежда; обувь; головные уборы»*.

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

Заявленное обозначение состоит из простого сочетания заглавных букв «JP» белого цвета, расположенных на черном фоне. Буквы выполнены стандартным шрифтом, не имеют характерного графического исполнения и словесного характера, поскольку не образуют устойчивой лексической единицы. Исполнение букв «JP» черном фоне не придает им качественно иной уровень восприятия. Таким образом, заявленное обозначение, в том виде, как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью в отношении заявленного перечня на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. При этом расположение элементов в пространстве обозначения не образует комбинацию, обладающую различительной способностью.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1.3. Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - Справка) оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров. Согласно пункту 1.6. Справки оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483

Кодекса производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию.

Заявитель считает, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате использования, в связи с чем, представил соответствующие документы, анализ которых показал следующее.

Анализ представленных источников [1-11] показал, что заявителем («Попкен Фэшн ГмбХ»), а также его правопреемником («Ула Попкен ГмбХ») до даты подачи заявки осуществлялись поставки на территорию Российской Федерации предметов одежды, брюк, блузок, халатов, белья, шарфов, свитеров, рубашек, пуловеров, толстовок, футболок, нижнего белья и т.п., дальнейшая реализация которых осуществлялась посредством магазинов и сети Интернет в различных городах Российской Федерации. Получателями и дальнейшими распространителями продукции являлись: ООО «МБР», ООО «Претендер», ИП Глушакова Е.И., ООО «Крепость», ООО «Майнстиль», ООО «ЛОГРОС» и т.п. согласно материалам [1-4].

В сети Интернет, рекламных материалах [5,6,9,10] позиционируется, что “Johann Popken (JP 1880)” - немецкий бренд стильной модной мужской одежды большого размера от L до 8XL (52-86 российские размеры), некоторые модели до 10XL (94 российский размер). Марка производится международной модной семейной компанией «Popken Fashion Group», которая специализируется на одежде больших размеров с 1986 года. Также существует и женская линия одежды.

Вместе с тем, в имеющихся в деле документах [1-11], представляющие собой контракты, заявления, таможенные декларации и декларации о соответствии, рекламные и печатные материалы, сведения из сети Интернет и т.п. присутствуют иные обозначения, отличающиеся от заявленного обозначения, в том числе с

дополнительными элементами: «JP 1880»,



Ulla Popken

Ulla Popken



. В грузовых таможенных декларациях, контрактах, сертификатах соответствия, документах об участии в выставках и каталогах,

Интернет-данных, фотографиях магазинов присутствует указание на товары, маркированные иными товарными знаками: "JOHANN POPKEN 1880", "ULLA POPKEN", "JP 1880 BY СЕСЕВА". Выручки с продаж с 2014 года также относятся к иному товарному знаку "JP 1880".

На онлайн платформе интернет-магазине «Вайлдберрис» на территории Российской Федерации было реализовано 2130 единиц продукции, маркированной иным обозначением «JP 1880», отличающимся от заявленного. При этом данные о продажах на сумму более 7 млн. рублей представлены только за 2020 год, что выходит за дату подачи рассматриваемой заявки. Вместе с тем, из материалов возражения усматривается, что основная доля продаж - это Москва, а также Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Хабаровск, Тюмень, Калининград, Владивосток, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинск, что является незначительным показателем в отношении географии использования.

Из части документов в отношении участия заявителя в выставках не прослеживается используемое им на товаре заявленное обозначение. Данные о регистрации доменов, материалы о выставочной деятельности, выдержки из каталогов и публикации в журналах, фотографии магазинов [5,6,8-11] в отсутствие иных фактических доказательств не могут свидетельствовать о приобретенной различительной способности заявленного обозначения до даты подачи заявки в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 18 и 25 классов МКТУ заявителя.

Из рекламной кампании заявителя (копия дисконтной карты, реклама-купон, копия рекламы для размещения на колонне, а также копию информационного листка с условиями публикаций за 2021 г., данные рекламы в социальных сетях, снимки экранов, скриншоты из соцсети "ВКонтакте" (www.vk.com)) [10] не представляет возможным прийти к выводу, что она относится к заявленному обозначению, была длительной и интенсивной до даты подачи заявки. При этом каких-либо материалов в отношении рекламы на телевидении, радио, на улицах городов и т.п. не представлено.

Документов о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов с ретроспективными данными в материалах административного дела не имеется.



Довод о наличии исключительного права у заявителя на знак **JP FASHION** по международной регистрации № 952173 не приводит к иным выводам коллегии и не способствуют преодолению требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, в силу вышеизложенных выводов. Кроме того, делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из обстоятельств каждого конкретного дела. При этом указанный товарный знак заявителя содержит элемент «JP», выполненный в характерной графической проработке.

Кроме того, заявителем не были представлены фактические сведения о длительном и интенсивном использовании заявленного обозначения в отношении товаров 18 класса МКТУ. Доводы, указанные в заявлениях ООО «Претендер» и ИП Глушакова Е.И., об использовании касаются знака «JP 1880» по международной регистрации № 1390071, в отношении которого ведомством было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации.

Таким образом, из представленных в дело доказательств не усматривается, что заявленное обозначение, в том виде, как заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, приобрело различительную способность и способно восприниматься в качестве средства индивидуализации товаров 18, 25 классов МКТУ заявителя.

В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Доводы о регистрации иных товарных знаков, представляющих собой отдельные буквы, не приводят к иным выводам коллегии и преодолению требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо, исходя из фактических обстоятельств каждого конкретного дела.

Таким образом, у коллегии отсутствуют правовые основания для отмены решения Роспатента от 02.03.2021.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.01.2022, оставить в силе решение Роспатента от 02.03.2021.