

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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) [далее – Правила ППС], рассмотрела поступившее 23.01.2025 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ИП Шмелевой Ю.Э., Республика Калмыкия, село Малые Дербеты (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1068411, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2024820383 с приоритетом от 17.10.2024 зарегистрирован 03.12.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 1068411 на имя Черкинского Григория Васильевича, 127543, г. Москва, ул. Корнейчука, дом 30, кв. 7 (далее – правообладатель) в отношении товаров 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 17.10.2034 г.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой обозначение:

«**Yokomenoko**».

В поступившем 23.01.2025 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 1068411 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 23.01.2025, сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче заключается в претензии о нарушении исключительных прав и выплате компенсации, а также обращении на платформу «Wildberries» о незаконном использовании;
- регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров;
- лицо, подавшее возражение, осуществляет выпуск продукции под этикеткой «YOKOMENOKO» на маркетплейсе «Wildberries»;
- с ассортиментом товаров можно ознакомиться по ссылке <https://www.wildberries.ru/brands/312059246-ip-shmeleva-yue>. В возражении представлены скриншоты с «Wildberries» с упоминанием бренда «YOKOMENOKO», а также фотографии этикеток, информация о поставке товара под брендом с 2022 г., а также переписка с дизайнером, отчет по регистрации продукции под обозначением «YOKOMENOKO» в системе «Честный знак» за 10.09.2021 г. Таким образом, лицо, подавшее возражение, задолго до даты подачи заявки, осуществлял продажу данного товара в сети Интернет;
- с 2018 г. осуществлялся публичный показ товара в сети Инстаграм: <https://www.instagram.com/yokomenoko?igsh=MTI2NmhmMnFlMW43bA==>. На ресурсе <https://m.vk.com/sweetybisqueety?ysclid=m4h0u7j1a3240111019> размещены товары под обозначением «YOKOMENOKO»;
- лицом, подавшим возражение, 18.05.2021 была направлена заявка на регистрацию товарного знака «YOKOMENOKO» в отношении товаров 25 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ (№ 2021730033), которая 17.04.2022 г. была отозвана.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- досудебная претензия – (1);
- обращение на платформу «Wildberries» - (2);
- скриншоты с платформы «Wildberries», а также доказательства использования бренда до даты приоритета - (3);

- отчет по регистрации продукции под обозначением «YOKOMENOKO» в системе «Честный знак» - (4);
- скриншоты из сети «INSTAGRAM» - (5);
- информация по заявке № 2021730033 с обозначением «YOKOMENOKO», поданной ИП Шмелевой Ю.Э. – (6);
- информация из социальной сети «ВКОНТАКТЕ» - (7);
- декларации о соответствии – (8).

Уведомленный надлежащим образом правообладатель отзыв по мотивам возражения не представил и на заседаниях коллегии отсутствовал.

В материалах дела имеются почтовые возвраты корреспонденции, направленной в адрес правообладателя, в связи с истечением срока хранения.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 23.01.2025, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (17.10.2024) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 1068411 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак «**Yokomenoko**» является словесным, выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 1068411 предоставлена в отношении товаров 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Из материалов дела усматривается ведение деятельности лицом, подавшим возражение, в области реализации одежды, маркируемой обозначением «YOKOMENOKO», которая соотносится с оспариваемыми товарами 25 класса МКТУ и услугами 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; маркетинг; маркетинг целевой; организация торговых ярмарок; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; телемаркетинг; услуги манекенищиков для продвижения товаров; услуги по продаже товаров, в том числе через Интернет; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»*, связанных с реализацией и сбытом. Также в материалах дела имеется досудебная претензия (1) о нарушении исключительного права на оспариваемый товарный знак (1) в отношении товаров 25 класса МКТУ, направленная правообладателем лицу, подавшему возражение. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении оспариваемых товаров 25 класса МКТУ и вышеуказанной части услуг 35 класса МКТУ по основанию пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; пресс-службы; прогнозирование экономическое; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение

рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенищиков для рекламы товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая», связанных с прокатом, бизнес-услугами, офисными услугами, организацией административной деятельности, рекламой, заинтересованность лица, подавшего возражение, не прослеживается. Данное обстоятельство обусловлено тем, что ИП Шмелева Ю.Э. деятельность под исследуемым обозначением в отношении указанных услуг 35 класса МКТУ ни на дату подачи настоящего возражения, ни на дату рассмотрения настоящего возражения по существу не осуществляет. Материалами возражения иного не доказано.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

Отсутствие заинтересованности в оспаривании товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения, поступившего 23.01.2025 г.

В отношении противоречия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, может быть сделан в том случае, если однородные товары иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных товаров, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим 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 товаров. С учетом изложенного, для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, производящим товары, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Оспариваемый товарный знак ложной информации относительно товаров и услуг, либо их производителя, не несёт.

Оценка коллегией представленных доказательств по ведению деятельности лицом, подавшим возражение, с использованием обозначения «YOKOMENOKO», показала следующее.

Согласно возражению лицо, подавшее возражение, осуществляет реализацию одежды, маркируемой обозначением «YOKOMENOKO».

Обращение на платформу «Wildberries» (2), скриншоты с платформы «Wildberries» (3) содержат информацию об одежде, которая предлагается к продаже лицом, подавшим возражение, однако, часть данных скриншотов не имеют даты и не содержат исследуемого обозначения. Данные поисков в сети Интернет по

обозначению «YOKOMENOKO», а также данные аналитики продаж в отношении бренда «YOKOMENOKO» на платформе «Wildberries» невозможно соотнести с лицом, подавшим возражение.

Из скриншотов сети Интернет (2,3) с указанием артикулов одежды «YOKOMENOKO» и лица, подавшего возражение, не представляется возможным оценить дату начала использования исследуемого обозначения. Так, даты 23 декабря, 21 декабря, упоминаемые на скриншотах, не являются информативными, поскольку не содержат указания на год. Кроме того, все представленные предложения о продажах в сети Интернет продукции, маркируемой обозначением «YOKOMENOKO», не подтверждены фактическими доказательствами по приобретению данных товаров потребителями и ассоциирования ими данной продукции с конкретным источником происхождения в виде лица, подавшего возражение.

Документов в отношении интенсивной рекламы (телевидение, уличная реклама, реклама на транспорте и т.д.), фактических доказательств в отношении объемов продаж, а также социологических исследований представлено не было.

Отчет по регистрации продукции за 10.09.2021 г. никем не заверен, каких-либо подписей не содержит.

Информация (6) по заявке № 2021730033, поданной ИП Шмелевой Ю.Э. 18.05.2021 в отношении обозначения «YOKOMENOKO», которая была отозвана 17.04.2022 г., не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора.

Декларация о соответствии (8) на имя Одайкина Д.А. оформлена, по мнению лица, подавшего возражение, его партнером, взаимосвязь с которым фактически не подтверждена.

Отчеты по регистрации продукции под обозначением «YOKOMENOKO» в системе «Честный знак» (4), таблица по доставке № 21593254, информация из сетей «INSTAGRAM» (5) и «ВКОНТАКТЕ» (7), декларация о соответствии (8), выданная на имя лица, подавшего возражение, в отсутствие иных фактических документов по осуществлению деятельности с использованием исследуемого обозначения не свидетельствуют о введении потребителей в заблуждение.

Из имеющихся в деле материалов не представляется возможным прийти к выводу, что в результате деятельности лица, подавшего возражение, с использованием обозначения «YOKOMENOKO» у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь анализируемых товаров 25 и части услуг 35 классов МКТУ исключительно с лицом, подавшим возражение - ИП Шмелевой Ю.Э.

На основании вышеизложенных доводов, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление о лице, производящем товары 25 и услуги 35 классов МКТУ, либо о самих товарах и услугах не соответствующее действительности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 1068411 в отношении товаров 25, услуг 35 классов МКТУ нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.01.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 1068411.