

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами 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, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 11.12.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Трейдлогистик», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №627243, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2016726055 с приоритетом от 19.07.2016 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.08.2017 за № 627243 в отношении товаров 24 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ванадис», Московская область, г. Домодедово (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 627243 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение

, выполненное в виде

геометрической фигуры овальной формы, внутри которой расположен словесный элемент «Koloso», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птицы.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.12.2019 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в подаче настоящего возражения, так как является единственным дистрибьютором на территории Российской Федерации текстильной продукции, маркированной товарным



знаком «Koloso» (национальная регистрация на территории Китайской Народной Республики № 3901925 с приоритетом от 03.02.2004 – (2)). Между лицом, подавшим возражение, и владельцем товарного знака (2), заключен Дистрибьютерский договор от 06.05.2019 – [2] на продвижение текстильной продукции, одежды, обуви и регистрация оспариваемого товарного знака препятствует его хозяйственной деятельности;

- согласно сведениям из открытых источников информации (сведения из сети Интернет) с 2015 года, т.е. до даты приоритета оспариваемой регистрации, продукция (полотенца), маркированная товарным знаком (2), была представлена на территории Российской Федерации, что, по мнению лица, подавшего возражение, свидетельствует о ее известности;

- в действиях правообладателя, выраженных регистрацией оспариваемого товарного знака на свое имя, лицо, подавшее возражение, видит акт недобросовестной конкуренции.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №627243 недействительным полностью.

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

1. Сведения о регистрации товарного знака № 3901925 на территории Китайской Народной Республики;
2. Дистрибьютерский договор (с условием об исключительности прав Дистрибьютера) б/н от 06.05.2019, заключенный между гражданином КНР Чэнь Цзяньсю и ООО «Трейдлогистик», с копией паспорта гражданина КНР Чэнь Цзяньсю;
3. Распечатки из сети Интернет (сайты <https://cherkiz.net/opt/catalog/109600/>, <https://vladimir.tiu.ru/p388264886-mahrovoe-polotentse-dlya.html>, <https://www.wildberries.ru/catalog/>, https://otzovik.cotn/review_1748460);
4. Копия лицензии на ведение коммерческой деятельности компанией «Текстильные товары Баюнь» с переводом.

На заседании коллегии лицо, подавшее возражение, в качестве заинтересованности указало, что им подана заявка №2019767005 на регистрацию товарного знака



в отношении товаров 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В адрес правообладателя оспариваемого знака (1) было направлено уведомление с приложением к нему экземпляра возражения и с предложением до даты (13.02.2020) проведения заседания коллегии предоставить отзыв по мотивам поступившего возражения, которое возвращено в Роспатент 10.02.2020. Уведомление, направленное представителю правообладателя, было получено представителем 12.01.2020 (в материалах дела имеется подтверждение получения данной корреспонденции — распечатка с сайта почта России).

На дату (13.02.2020) заседания коллегии правообладатель отсутствовал, отзыв по мотивам возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (19.07.2016) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №627243 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 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.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №649458 может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №627243 представляет собой



комбинированное обозначение, выполненное в виде геометрической фигуры овальной формы, внутри которой расположен словесный элемент «Koloco», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птицы.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении следующих товаров 24 класса МКТУ: *«байка [ткань]; бархат; белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды]; белье постельное; белье столовое, за исключением бумажного; бортовка; бумазая; вкладыши для спальных мешков; войлок; газ [ткань]; дамаст [ткани камчатные]; джерси [ткань]; дорожки для столов; дрогет [ткань с рисунком]; занавеси для душа текстильные или пластмассовые; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси тюлевые; зефир [ткань]; знамена; канва для вышивания или ткачества; кисея; креп [ткань]; крепон; материалы для обивки мебели текстильные; материалы для текстильных изделий; материалы драпировочные для стен текстильные; материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные; молескин [ткань]; наволочки; наматрасники; одеяла; парча; пеленки тканевые для младенцев; платки носовые из текстильных материалов; пледы дорожные; поддонники [столовое белье]; подкладка для шляп текстильная; подкладка [ткань]; подхваты для занавесей текстильные; покрывала постельные; покрытия для мебели пластмассовые; полотенца текстильные; полотно из пенькового волокна; полотно прорезиненное [за исключением используемого для канцелярских целей]; полотно текстильное для печатных машин; портьеры [занавеси]; принадлежности постельные; простыни; пуховики [одеяла пуховые]; рукавицы для мытья тела; салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]; салфетки круглые столовые текстильные; салфетки под приборы небумажные; салфетки столовые текстильные; сетки*

противомоскитные; ситец; скатерти, за исключением бумажных; скатерти клеенчатые; сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик [полотно матрацное]; тик [ткань льняная]; ткани бельевые; ткани газонепроницаемые для аэроостатов; ткани джутовые; ткани из волокна рами; ткани из дрока; ткани из искусственного шелка; ткани из стекловолокна текстильные; ткани, имитирующие кожу животных; ткани клейкие, приклеиваемые при высокой температуре; ткани льняные; ткани обивочные для мебели; ткани пеньковые; ткани подкладочные для обуви; ткани с узорами для вышивания; ткани синельные; ткани ситцевые набивные; ткани тонкие для флагов; ткани трикотажные; ткани хлопчатобумажные; ткани шелковые для типографских шаблонов; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткань волосяная [мешковина]; ткань хлопчатобумажная для обертки сыров; ткань шелковая "марабу"; тюль; флаги, за исключением бумажных; фланель; холст [ткань]; чехлы для диванных подушек; чехлы для крышек туалетов тканевые; чехлы для мебели; чехлы для подушек; шевииот [ткань]; шелк [ткань]; этикетки из текстильных материалов».

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак (1) способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров (услуг) под сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами (услугами) и его предшествующим производителем. Для такого подтверждения необходимо представить сведения о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров и услуг, о территории и объемах

производства товаров и оказываемых услуг, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и др. сведения.

Анализ материалов возражения показал, что они не содержат доказательств того, что до даты (19.07.2016) приоритета оспариваемой регистрации именно ООО «Трейдлогистик» (лицо, подавшее возражение) использовало сходное обозначение в отношении товаров 24 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Так, согласно представленным распечаткам из сети Интернет [3] в 2015 году на российском рынке присутствовали текстильные изделия (полотенца), маркированные



обозначением , однако в качестве изготовителя данной продукции указана фирма (компания) «Koloco», производство Турция, т.е. иное лицо.

Исходя из представленного дистрибьютерского договора [2], заключенного между ООО «Трейдлогистик» и гражданином КНР Чэнь Цзяньсю, лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность, связанную с продвижением и торговлей текстильных изделий, которая соотносится с услугами 35 класса МКТУ (продвижение товаров [для третьих лиц]), отсутствующими в оспариваемой регистрации.

Кроме того, данный договор заключен 06.05.2019 года, т.е. после даты приоритета оспариваемой регистрации и не подтвержден документами, свидетельствующими о его исполнении.

Что касается довода лица, подавшего возражение, озвученного на заседании коллегии, относительно того, что производство текстильной продукции осуществляется на территории КНР, компанией «Текстильные товары Баюнь» [4], аффилированной с лицом, подавшим возражение, то материалы настоящего возражения не содержат доказательств, подтверждающих данный довод.

Иных материалов, подтверждающих довод лица, подавшего возражение, представлено не было.

Указанное выше свидетельствует о том, что у коллегии отсутствуют основания полагать, что оспариваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение

относительно изготовителя товаров, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

Отсутствие доказательств, подтверждающих фактическую деятельность лица, подавшего возражение, в области производства товаров 24 класса МКТУ, маркируемых оспариваемым знаком, обуславливает в свою очередь вывод об отсутствии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №627243, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении настоящего возражения.

Что касается заявки №2019767005, поданной на регистрацию товарного знака на имя лица, подавшего возражение, то коллегия отмечает, что данная заявка подана 24.12.2019, т.е. позднее даты (11.12.2019) подачи настоящего возражения и в отсутствии документов, подтверждающих фактическую деятельность по производству товаров 24 класса МКТУ, не может служить подтверждением заинтересованности.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что действия правообладателя, касающиеся регистрации оспариваемого знака, следует расценивать как злоупотребление правом, то установление данного факта не относится к компетенции Роспатента.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.12.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №627243.