

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, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.02.2021 возражение, поданное Зхонг Сшан Хуанг Лонг Электрик Ко Лтд, Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 687875, при этом установила следующее.

XILONG
КСИЛОНГ

Оспариваемый товарный знак «**КСИЛОНГ**» по заявке № 2018710705, поданной 20.03.2018, зарегистрирован 13.12.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 687875 на имя Общества с ограниченной ответственностью Фирма «Зевс», г. Челябинск, в отношении товаров 07, 11 и 21 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве № 687875.

В поступившем 16.02.2021 возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 687875 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение (Zhong Shan Xiang Long Electric Co Ltd / Зхонг Сшан Хуанг Лонг Электрик Ко Лтд), представляет собой организацию, учрежденную в соответствии с законодательством КНР в 2012 году;

- лицо, подавшее возражение, является единственным лицензиатом товарного знака «Xilong» на территории КНР, зарегистрированного на имя директора компании (регистрации в КНР №№ 7623906, 7623907, 10902544, 10902545, 10902546 действуют для товаров 07, 11, 21 классов МКТУ);

- до подачи заявки о регистрации товарного знака «Xilong» на территории Российской Федерации, лицом, подавшим возражение, был обнаружен факт регистрации иным лицом оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, производит товары для содержания рыб в домашних условиях: аквариумы, крышки к ним, технику и электрику обслуживающую систему, в частности такие товары как насосы (в частности, аквариумные), компрессоры для аквариумов, подогреватели воды для аквариумов, системы фильтрации воды для аквариумов;

- товары имеют соответствующие сертификаты (подсветки аквариумные, нагреватели аквариумные, лампы и светильники аквариумные, аквариумное оборудование, аквариумные фильтры, компрессоры, насосы, нагреватели);

- лицо, подавшее возражение, осуществляло действия по реализации продукции в России, начиная с 2012 года, то есть задолго до даты подачи иным лицом заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- ввоз товаров на территорию России осуществлялся через партнёра лица, подавшего возражение, договор с которым представлен с возражением;

- согласно действующему законодательству продавец не обязан хранить у себя копию документа о ввозе товара, достаточно указания номера ГТД в соответствующем документе на реализацию товара (например, в счет фактуре или универсальном передаточном документе (УПД)), чтобы считать товар идентифицированным;

- продукция поступает к конечным покупателям через крупнооптовых ретейлеров и дистрибьюторов;

- правообладатель оспариваемого товарного знака являлся покупателем продукции лица, подавшего возражение, с 2017 года;

- сам факт того, что российский рынок пестрит товарами китайского производства – это уже достаточный довод в пользу того, что регистрация оспариваемого товарного знака на российское лицо вводит потребителя в заблуждение;

- на оригинальном товаре всегда размещается комбинированное обозначение «Xilong» и его транслитерация буквами русского алфавита «Силонг», проставляется указание «сделано в Китае»;

- деятельность лица, подавшего возражение, освещалась не только в сети Интернет, но также путем раздаточной рекламной продукции (каталоги, брошюры), участия в выставках в России (в частности, «ПаркЗоо») и в Китае (например, «China (Shandong) international», «Pet aquatic products exhibition», «China International Pet Show»);

- согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 Кодекса может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия [...] требование может быть удовлетворено [...] если имеется угроза нарушения права;

- фонетическое тождество оспариваемого товарного знака и обозначения лица, подавшего возражение, приводит к введению в заблуждение конечного потребителя и контрагентов, находящихся с указанными лицами в рамках договорных взаимоотношений;

- лицом, подавшим возражение, доказана не только угроза нарушения права, но и само нарушение и злоупотребление правом со стороны правообладателя, действия которого по приобретению и использованию исключительного права на оспариваемый товарный знак направлены на дезориентацию потребителей.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 687875 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатки сведений о товарном знаке по свидетельству № 687875;
- (2) копия карточки организации лица, подавшего возражение, с переводом на русский язык;
- (3) копия лицензионного соглашения от 01.01.2014 (территория КНР) с переводом на русский язык;
- (4) копии регистраций №№ 7623906, 7623907, 10902544, 10902545, 10902546 товарных знаков в КНР с переводом на русский язык;
- (5) распечатка сведений о заявке № 2020761244 на регистрацию товарного знака «» на имя лица, подавшего возражение;
- (6) копии сертификатов менеджмента качества в отношении товаров лица, подавшего возражение, с переводом на русский язык;
- (7) копии сертификатов соответствия, выданных в Китае, с переводом на русский язык;
- (8) копия заявления директора лица, подавшего возражение, в отношении наименований организации (2011 г.);
- (9) копии сертификатов соответствия (Россия, Таможенный союз);
- (10) копия договора № XL-К 2 от 22.05.2015 о представителе на территории Таможенного союза;
- (11) - копия договора торгово-промышленном сотрудничестве с переводом на русский язык;
- (12) копии ГТД;
- (13) копии товарных накладных, счетов-фактуры, УПД;
- (14) копия заявки о регистрации оспариваемого товарного знака;
- (15) копия выписки из ЕГРЮЛ от 12.11.2020 в отношении правообладателя;
- (16) распечатки результата поискового запроса «силонг» с сайтов <https://www.google.ru/>, <https://www.yandex.ru/>;

(17) распечатки с сайтов <https://www.ozon.ru/>, <https://diy-sea.ru/>, <https://4lapy.ru/>, <https://aqatema.ru/>, <https://www.akvabluz.ru/>, <https://akvaden.ru/>, <https://seaprice.ru/>, <https://www.opt-aqualogo.ru/> с предложениями о продаже товаров «XiLong»;

(18) фотографии упаковки продукции и товарных чеков;

(19) копия дистрибьюторского соглашения № XIL-01-2016 (продавец – лицо, подавшее возражение);

(20) архивные копии страниц сайта <https://www.opt-aqualogo.ru/> от 27.03.2014;

(21) сведения об администраторе домена opt-aqualogo.ru;

(22) копии актов (заказчик – ООО «Оптовая компания «Аква Лого»);

(23) копия каталогов выставок, ярмарок, 2013, 2014 гг.;

(24) каталог «Аква Лого» в отношении продукции «XiLong»/«Силонг»;

(25) фотографии выставочных стендов;

(26) копия счета в отношении изготовления брошюр (плательщик – ООО «Оптовая компания «Аква Лого»);

(27) скриншоты страниц сайтов <https://www.google.ru/>, <http://totalexpo.ru/>;

(28) фотографии выставочных стендов «XiLong», копии буклетов и листовок – все на китайском/английском языке.

В ходе рассмотрения возражения пакет материалов, представленных лицом, подавшим возражение, был дополнен следующими:

(29) таблица – номенклатура товаров по годам;

(30) приложение к дистрибьюторскому соглашению № XIL-01-2016;

(31) копия товарной накладной (грузополучатель – лицо, подавшее возражение), с переводом на русский язык;

(32) копия развертки упаковки;

(33) копии документов в отношении поставки упаковки (заказ, инвойс) с переводом на русский язык;

(34) макеты развертки упаковки.

В адрес Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Зевс», г. Челябинск, указанный в Госреестре, 20.02.2021 в порядке, установленном

пунктами 15, 18 и 20 Правил рассмотрения, было направлено уведомление о принятии к рассмотрению возражения, в котором ему предлагалось представить в Роспатент и в адрес лица, подавшего возражение, отзыв на возражение.

Правообладатель, надлежащим образом уведомленный о принятии возражения к рассмотрению, ознакомленный с возражением со дня получения соответствующего почтового отправления и с материалами, относящимися к предмету спора со дня опубликования соответствующих материалов (пункт 21 Правил рассмотрения), отзыв по мотивам возражения не представил, в заседаниях коллегии от 31.03.2021, 29.04.2021 и 24.05.2021 участия не принимал.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.03.2018) подачи заявки на регистрацию 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).

Согласно подпункту 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.

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.

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.

В возражении содержится довод о том, что лицом, подавшим возражение, вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукция, однородная оспариваемым товарам 07, 11 и 21 классов МКТУ и маркируемая сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком обозначением. Кроме того, на имя лица, подавшего возражение, подана заявка № 2020761244 на

регистрацию товарного знака «» для товаров 07, 11, 21 классов МКТУ. Изложенное позволяет считать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

XILONG

КСИЛОНГ

Оспариваемый товарный знак «**КСИЛОНГ**» по свидетельству № 687875 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 (*насосы аэрирующие для аквариумов; компрессоры (машины)*), 11 (*подогреватели для аквариумов; подсветки для аквариумов; устройства фильтрационные для аквариумов*) и 21 (*аквариумы комнатные; крышки для комнатных аквариумов*) классов МКТУ.

Относительно доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией установлено следующее.

Словесные элементы «XILONG» и «КСИЛОНГ» оспариваемого товарного знака не обнаруживаются в словарных источниках, следовательно, не могут быть признаны содержащими ложные или вводящие потребителя в заблуждение сведения.

Довод возражения о том, что «сам факт того, что российский рынок пестрит товарами китайского производства – это уже достаточный довод в пользу того, что регистрация оспариваемого товарного знака на российское лицо вводит потребителя в заблуждение» не может быть признан убедительным в силу отсутствия в материалах (1) – (34) каких-либо доказательств того, что оспариваемый товарный знак сам по себе способен ассоциироваться у российских потребителей с Китаем как местом происхождения товаров.

Основным мотивом поданного возражения является довод о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с длительным и интенсивным использованием сходного обозначения лицом, подавшим возражение.

Соответствующий вывод, согласно практике рассмотрения данной категории споров, может быть сделан в том случае, если спорное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта, возникшего ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

В подтверждение своей позиции, лицом, подавшим возражение, представлены материалы (1) – (34), анализ которых показал, что значительная их часть не может быть соотнесена с исследуемым временным периодом, либо территорией Российской Федерации, либо лицом, подавшим возражение.

Так, копии регистраций №№ 7623906, 7623907, 10902544, 10902545, 10902546 товарных знаков в КНР (4), копия лицензионного соглашения от 01.01.2014 (территория КНР) (3), копии сертификатов менеджмента качества в отношении товаров лица, подавшего возражение (6), копии сертификатов соответствия, выданных в Китае (7), фотографии выставочных стендов «XiLong», копии буклетов и листовок (28) не относятся к территории Российской Федерации.

При этом условие 1.2 лицензионного соглашения (3) относительно использования зарегистрированных в КНР товарных знаков на территории Российской Федерации, не меняет вышеуказанный вывод, поскольку правовая охрана товарных знаков имеет территориальный характер. На территории Российской Федерации не действуют приведенные в лицензионном соглашении (3) регистрации товарных знаков, следовательно, данный договор, заключенный между иностранными лицами на территории иного государства, не означает наличия у лица, подавшего возражение, каких-либо прав в отношении спорного обозначения в России.

В свою очередь, рассматриваемый довод возражения требует подтверждения не относительно каких-либо потребителей вообще, а относительно релевантного российского потребителя, следовательно, коллегией исследуется факт присутствия на российском рынке продукции «XiLong» до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно доводам возражения товары, маркированные обозначением «XiLong»/«Силонг», производятся на территории Китая, ввозятся на территорию Российской Федерации на оснований соответствующих соглашений лица, подавшего возражение.

Принимая во внимание заявление директора (8), коллегия установила, что сертификаты КНР 2013 и 2015 гг. (7) указывают на лицо, подавшее возражение, как изготовителя товаров «нагреватель аквариумный», «люминесцентная лампа», индивидуализируемых обозначением «Xilong»/«Силонг». Сертификат 2017 г. (7), а также сертификат менеджмента качества (6) не содержат указания обозначения либо содержат указание «нет» в графе «торговая марка».

Что касается сертификатов, полученных в России (9), то часть из них содержит указание на производителей, наименования которых не соотносятся ни с одним из наименований, перечисленных в заявлении директора (8). Идентификация этих производителей как лица, подавшего возражение, невозможна также в силу существенных разночтений в адресах организаций (см. копию карточки организации лица, подавшего возражение (2)). Коллегией указывалось на имеющееся

разночтение, однако, выписку из реестра организаций КНР, отражающую сведения об изменении наименования и/или адреса, лицо, подавшее возражение, не представило.

Сертификаты Таможенного союза (9) очевидно указывают на иное лицо в качестве производителя товаров «Xilong». При этом в материалы дела представлен договор о торгово-промышленном сотрудничестве (11), заключенный лицом, подавшим возражение, и лицом, указанным в качестве изготовителя товаров, согласно сертификатам Таможенного союза (9).

Квалификация этого соглашения, заключенного иностранными лицами, в отсутствие разъяснений в тексте возражения правовых особенностей в КНР представляется затруднительной. Однако, коллегия отмечает отсутствие даты свершения данного соглашения, а также наличие условия о ненарушении лицом, подавшим возражение, прав на торговую марку второй стороны договора (раздел I). Согласно данному документу (11) лицо, подавшее возражение, отвечает за вопросы спецификации продукции, количества, качества и сроков поставки продукции для экспорта, в то время как экспортные соглашения заключаются контрагентом лица, подавшего возражение (далее – партнёр лица, подавшего возражение). Копия такого экспортного договора представлена в материалы дела (см. копию договора № XL-K 2 от 22.05.2015 (10)).

В представленных с возражением ГТД (12) партнёр лица, подавшего возражение, квалифицируется и как грузоотправитель товаров с маркировкой «XiLong», и как их производитель, что соответствует сертификатам Таможенного союза (9).

Очевидно, что используемое обозначение «Xilong»/«Силонг» сходно с оспариваемым товарным знаком (имеет место высокая степень фонетического и визуального сходства при отсутствии смысловых значений), а товары, указанные в сертификатах соответствия и ГТД, однородны товарам оспариваемой регистрации (наличествуют такие признаки как род, назначение, взаимодополняемость, условия реализации, круг потребителей).

С учётом сказанного документами (9), (11), (12) подтверждён факт использования партнёром лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком, в отношении однородных товаров.

Вместе с тем установить действительный источник происхождения товаров под маркой «XiLong», находящихся на территории России, из имеющихся в распоряжении коллегии документов не представляется возможным.

В частности, дистрибьюторское соглашение № XIL-01-2016 (19), заключенное лицом, подавшим возражение, и российским юридическим лицом, содержит положения об интеллектуальной собственности (пункт 8), не согласующиеся с приложением к этому соглашению (30), которое, в свою очередь, не имеет даты свершения.

Представленные макеты разверток упаковок продукции (34) не имеют даты и, кроме того, иллюстрируют сведения, противоречащие сведениям об изготовителе, имеющимся в сертификатах соответствия (9). Аналогично, предложения к продаже товаров, размещенные на сайтах в сети Интернет (17) не относятся к рассматриваемому периоду и при этом не демонстрируют позиционирование продукции «XiLong» как производящейся лицом, подавшим возражение, и/или его партнёром.

Совокупность изложенных недостатков представленных в дело доказательств приводит к невозможности вывода о том, что именно лицо, подавшее возражение, до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака являлось единственным источником происхождения продукции, маркированной обозначением «XiLong», присутствовавшей на российском рынке.

При этом коллегия поясняет, что сам по себе факт использования сходного обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным конкретным лицом, не

являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. Таким образом, для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, за товары лица, подавшего возражение, не представлено. В том числе, в возражении не содержится независимых источников информации, которые подтверждали бы соответствующий довод (например, данные маркетинговых агентств или социологических исследований).

Коллегия приняла во внимание факт участия в выставках российских юридических лиц, позиционирующих себя как эксклюзивных дистрибьюторов продукции «XiLong». Однако, данные обстоятельства не позволяют оценить, с кем именно в результате такого участия потребитель был способен ассоциировать продукцию «XiLong».

С возражением не представлено и сведений о публикациях в открытой печати информации о лице, подавшем возражение, и продукции под обозначением «XiLong», а также сведений о длительных и интенсивных рекламных кампаниях данного обозначения от имени (в пользу) компании лица, подавшего возражение.

Представленные лицом, подавшим возражение, архивные копии страниц сайта <https://www.opt-aqualogo.ru/> от 27.03.2014 (20) также не содержат сведений о каком-либо конкретном лице – изготовителе товаров, что исключает возможность информирования о нем потребителей при помощи подобных публикаций в Интернете.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары, является недоказанным.

Доводы возражения, касающиеся пресечения действий, нарушающих право лица, подавшего возражение, или создающих угрозу его нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 Кодекса), а также злоупотребления правом со стороны правообладателя, не подлежат оценке в рамках административного рассмотрения спора (пункт 2 статьи 1248 Кодекса).

Резюмируя сказанное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.02.2021, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству № 687875.