

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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), рассмотрела возражение, поступившее 01.06.2022 поданное Индивидуальным предпринимателем Колтуновой Еленой Николаевной, г. Брянск, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №857806, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2020767489,
поданной 27.11.2020, зарегистрирован 16.03.2022 в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр)
за № 857806 на имя Индивидуального предпринимателя Коробицина Глеба

Олеговича в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 01.06.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №857806 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак тождественен обозначению, используемому индийской компанией «KHADI NATURAL HEALTHCARE»;

- правообладатель ИП Коробицин Г.О. не наделен правом на представление интересов компании на территории России, а также не имеет поручений на регистрацию интеллектуальной собственности компании на свое имя;

- компания «KHADI NATURAL HEALTHCARE» является широко известным производителем косметической продукции. На территории Индии компания имеет



зарегистрированный товарный знак « » №3976840 в отношении товаров 03 класса МКТУ, с датой регистрации от 17.10.2018 г.;

- ИП Колтунова Е.Н. компанией «KHADI NATURAL HEALTHCARE» наделена правом официально импортировать и распространять продукты бренда на территории Российской Федерации, что подтверждается официальным письмом компании;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет продажу товаров бренда «KHADI NATURAL HEALTHCARE» с 2018 года. Данный факт подтверждает информация из личного кабинета продавца на маркетплейсе Wildberries, согласно которой, карточки товаров, в том числе с артикулами 6366888, 6323896, созданы продавцом в сентябре 2018 года;

- популярность косметических товаров с использованием товарного знака компании «KHADI NATURAL HEALTHCARE» на территории России также подтверждается информацией о продажах на маркетплейсах продукции индийской компании различными лицами, в том числе, ИП Колтуновой Е.Н.;

- лицу, подавшему возражение, правообладателем оспариваемого товарного знака выдвигалось требование о пресечении действий по нарушению исключительного права на товарный знак, в связи с чем, маркетплейсом были заблокированы позиции товаров лица, подавшего возражение;

- регистрация товарного знака, имитирующего обозначение, хоть и не зарегистрированное в качестве товарного знака в России, но введенное в гражданский оборот другими хозяйствующими субъектами, напрямую противоречит норме подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №857806 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

1. Выписка из реестра TMview в отношении товарного знака №3976840 (Индия);
2. Скриншот интернет-страницы <https://www.khadinatural.com/>;
3. Скриншот товара на Интернет-странице <https://www.khadinatural.com/>;
4. Скриншот интернет-страницы <https://www.organicbrands.gr/en/products/khadi-natural?bid=129>;
5. Скриншот товара на Интернет-странице <https://www.organicbrands.gr/en/products/khadi-natural?bid=129>;
6. Скриншот интернет-страницы https://www.amazon.in/Beauty-Khadi-Natural/s?rh=n%3A1355016031%2Cp_4%3AKhadi+Natural;
7. Скриншот товара на Интернет-странице https://www.amazon.in/Beauty-Khadi-Natural/s?rh=n%3A1355016031%2Cp_4%3AKhadi+Natural;
8. Скриншот интернет-страницы <https://makeup.com.ua/brand/1592857/>;
9. Скриншот товара на Интернет-странице <https://makeup.com.ua/brand/1592857/>;
10. Скриншот интернет-страницы <https://ayurveda-om.ru/khadi>;
11. Скриншот товара на Интернет-странице <https://ayurveda-om.ru/khadi>;

12. Скриншот интернет-страницы <https://ayur-fresh.ru/manufacturers/khadi;>
13. Скриншот интернет-страницы [https://sbermegamarket.ru/catalog/shampuni/brand-khadi-natural/;](https://sbermegamarket.ru/catalog/shampuni/brand-khadi-natural/)
14. Скриншот товара на Интернет-странице [https://sbermegamarket.ru/catalog/shampuni/brand-khadi-natural/;](https://sbermegamarket.ru/catalog/shampuni/brand-khadi-natural/)
15. Скриншот интернет-страницы [https://faraj.ru/brand/khadi-natural/;](https://faraj.ru/brand/khadi-natural/)
16. Скриншот товара на Интернет-странице [https://ashaindia.ru/naturalnoe-mylo-s-nimom-i-tulsi-khadi-natural-125g/;](https://ashaindia.ru/naturalnoe-mylo-s-nimom-i-tulsi-khadi-natural-125g/)
17. Скриншот товара на маркетплейсе Wildberries <https://www.wildberries.ru/catalog/33125677/detail.aspx?targetUrl=BP;>
18. Скриншот товара на маркетплейсе Wildberries <https://www.wildberries.ru/catalog/32879263/detail.aspx?targetUrl=BP;>
19. Скриншот товара на маркетплейсе Wildberries <https://www.wildberries.ru/catalog/33126967/detail.aspx?targetUrl=BP;>
20. Письмо компании «KHADI NATURAL HEALTHCARE»;
21. Скриншот из личного кабинета продавца ИП Колтунова Е.Н. на маркетплейсе Wildberries (артикул 6366888);
22. Скриншот товара на маркетплейсе Wildberries (артикул 6366888);
23. Скриншот из личного кабинета продавца ИП Колтунова Е.Н. на маркетплейсе Wildberries (артикул 6323896);
24. Скриншот товара на маркетплейсе Wildberries (артикул 6323896);
25. Претензия ИП Коробицина Г.О. к ООО «Вайлдберриз».

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, 20.07.2022 предоставил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель в рамках своей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя осуществляет реализацию товаров, в том числе, под фирменным наименованием «Khadi Natural Healthcare», включающем в себя оспариваемый товарный знак;

- правообладателем не отрицается факт того, что компания «Khadi Natural

Healthcare» является производителем одноименной косметической продукции с производственными мощностями, находящимися на территории Индийской Республики, равно как и не отрицается факт того, что правообладателем такая продукция не производится, а закупается у производителя и поставляется на территорию Российской Федерации;

- между индийской компанией и правообладателем заключено соглашение от 17.07.2017, по которому правообладатель принимает на себя обязательства от имени производителя обеспечивать на территории Российской Федерации соответствие товара национальным стандартам, техническим регламентам и т.д., а также несет ответственность перед потребителями за факты несоответствия товара вышеуказанным требованиям (пп.1.1., 2.1., 4.3. Соглашения);

- в соответствии с первичными и учетными документами первая поставка товара в адрес правообладателя была осуществлена в августе 2017 года, а также правообладателем был зарегистрирован сайт с доменным именем khadinatural.com.ru (датой и временем регистрации указанного доменного имени является 10.03.2017г. 22:41:34), о чем свидетельствуют представленные документы;

- на территории Индийской Республики товарный знак №3976840 был зарегистрирован производителем только 17.10.2018г. (что более чем на год позднее даты заключения сторонами Соглашения);

- у правообладателя отсутствует обязанность по получению поручений (разрешений) от производителя на регистрацию товарного знака на свое имя на территории Российской Федерации;

- товарные знаки, включающие в себя не только оспариваемое лицом, подавшим возражение, изображение, но и фирменное наименование «Khadi Natural» зарегистрированы также: - в Южной Корее - 25.11.2015г., Украине - 12.02.2020г.;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров.

В связи с изложенным, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 857806.

К отзыву приложены следующие материалы:

26. Соглашение б/н от 17.07.2017 (включая англоязычную версию и сведения об образовании переводчика);
27. Таможенная декларация на товар;
28. Счет на оплату/Commercial Invoice;
29. Сведения о дате и времени регистрации доменного имени;
30. Сведения о дате и времени начала взаимодействия Правообладателя на маркетплейсами;
31. Сведения о регистрации товарного знака в Южной Корее и Украине.

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

С учетом даты (27.11.2020) приоритета 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 своем возражении, лицо, его подавшее утверждает, что оно, являясь официальным импортером, распространяет на территории Российской Федерации продукцию индийской компании «KHADI NATURAL HEALTHCARE», маркированную тождественным оспариваемой регистрации обозначением. Кроме того, лицо, подавшее возражение, получило претензию от правообладателя оспариваемого товарного знака с запретом реализации продукции, однородной товарам оспариваемой регистрации на торговой площадке «Wildberries», поскольку нарушается исключительное право правообладателя оспариваемой регистрации.

Вышеизложенное позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения по основанию, изложенному в пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №857806 представляет собой изображение круга и размещенного в нем стилизованного изображения дерева. Правовая охрана знаку предоставлена в золотистом и светло-коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 03 класса МКТУ «амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла];

ароматизаторы воздуха; басма [краситель косметический]; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гель для отбеливания зубов; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мыла; мыла дезодорирующие; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; препараты для завивки волос; препараты для удаления макияжа; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; сафрол; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства туалетные; средства фитокосметические; терпены [эфирные масла]; шампуни; шампуни сухие; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция мятная [эфирное масло]».

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что способность оспариваемого обозначения вводить потребителей в заблуждение основана на ассоциациях этого обозначения с лицом, подавшим возражение, как производителем товаров/услуг, основанных на предшествующем опыте потребителей.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товаров, необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением

иным производителем, но и подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.



Сам по себе товарный знак « » по свидетельству №857806 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 03 класса МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов показал, что сведения со скриншотов страниц (2-9) представляют собой сведения иностранных сайтов, без указания даты, которую можно соотнести с датой приоритета оспариваемого товарного знака, из которых нельзя прийти к выводу о фактическом доведении данной продукции до конечного российского потребителя.

Сведения с российских сайтов (10-19) также не содержат даты соотносимой с датой приоритета оспариваемого товарного знака, не свидетельствуют о том, что потребитель ассоциирует обозначение, используемое при маркировке косметических средств, с производителем из Индии.

При этом, коллегия отмечает, как указывает и само лицо, подавшее возражение, согласно письму (20), оно является импортером продукции, а именно косметических средств индийской компании KHADI NATURAL HEALTHCARE, и

распространяет данную продукцию под своим именем на различных маркетплейсах (21-24). При этом, согласно сведениям (17-19) продукцию, маркированную оспариваемым обозначением реализует и ООО «Горный ветер» (ОГРН:1155012004950).

Из претензии, направленной лицу, подавшему возражение, правообладателем оспариваемого товарного знака следует, что на площадке управляемой ООО «Вайлдберриз» размещены товары, маркированные оспариваемым обозначением и данную продукцию распространяют различные лица: «Высший свет» (ОГРН: 1207700428308); Аюрведа Россия (ИП Сафутдинова Л.Р. ОГРН: 321774600048712).

Из вышеизложенного следует, что продукцию, маркированную оспариваемым обозначением, вводит в гражданский оборот широкий круг лиц, следовательно, невозможно установить с каким конкретно лицом потребитель ассоциирует данную продукцию.

Учитывая вышеизложенное, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании



обозначения «» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем, у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между рассматриваемым обозначением и лицом, подавшим возражение, равно как и с индийской компанией.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.06.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №857806.