

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.08.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОТОРГ М», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №943499, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2022793207 с приоритетом от 20.12.2022 зарегистрирован 24.05.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №943499 в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «КОМФОРТ», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение по свидетельству №943499, состоящее из оригинальной графической композиции в виде множества изогнутых линий, в нижней части которой расположен словесный элемент «JINXI», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.08.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №943499 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания HEBEI JINXI SHEET PILE& SECTION STEEL SCIENCE &TECHNOLOGY CO., LTD является правообладателем ряда товарных знаков в различных юрисдикциях, сходных до степени смешения с оспариваемым обозначением;

- ООО «КОМФОРТ», обратилось в Роспатент с заявкой №2022793207

на регистрацию товарного знака



в отношении товаров 06 класса МКТУ;

- компания HEBEI JINXI SHEET PILE& SECTION STEEL SCIENCE &TECHNOLOGY CO., LTD является единственным производителем

продукции под брендом



, осуществляет свою деятельность с 2009 года, приобрело достаточную известность посредством доведения своей продукции до конечного потребителя, в том числе путем поставок продукции на территорию Российской Федерации;

- компания HEBEI JINXI SHEET PILE& SECTION STEEL SCIENCE &TECHNOLOGY CO., LTD доводит информацию о своей продукции в сети интернет http://www.hbjxgtjt.com.cn/zh_index.shtml;

- информация о производимой компанией продукции известна, в том числе, на территории Российской Федерации;

- известность компании HEBEI JINXI SHEET PILE& SECTION STEEL SCIENCE &TECHNOLOGY CO., LTD не вызывает сомнений и является безусловной. При этом компания никогда не имела деловых отношений, не вела поставки, не имеет договоров с правообладателем оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак нарушает авторские и исключительные права компании HEBEI JINXI SHEET PILE& SECTION STEEL SCIENCE &TECHNOLOGY CO., LTD, которая намерена расширить действие средств индивидуализации на территорию Российской Федерации. Кроме того, подобная регистрация противоречит пункту 3 статье 1483 Кодекса, поскольку способна ввести потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары;

- ООО «КОМФОРТ» совершил действия, направленные на регистрацию товарного знака, содержащего элементы, прямо указывающие на иное юридическое лицо – производящее продукцию «JINXI» - HEBEI JINXI SHEET PILE& SECTION STEEL SCIENCE &TECHNOLOGY CO., LTD, таким образом, факт возможного введения потребителей в заблуждение относительно производителя продукции является доказанным;

- также, компания HEBEI JINXI SHEET PILE& SECTION STEEL SCIENCE &TECHNOLOGY CO., LTD уведомляет, что на основании эксклюзивного соглашения от 23.03.2023 заключенного между компаниями HEBEI JINXI SHEET PILE& SECTION STEEL SCIENCE &TECHNOLOGY CO., LTD и ООО «Экоторг М», исключительное право на регистрацию



торговой марки и обозначения на территории Российской Федерации имеет только компания ООО «Экоторг М»;

- действия ООО «Комфорт» являются актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №943499 недействительной в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил письменные пояснения по мотивам возражения, доводы которых сводятся к следующему:

- 24.07.2023 в адрес ООО «Комфорт» поступила претензия от ООО «Экоторг М» по факту незаконности регистрации товарного знака по свидетельству №943499;

- в возражении, в качестве заинтересованного лица, указано иностранное юридическое лицо - HEBEI JINXI SHEET PILE& SECTION STEEL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. Таким образом, можно сделать вывод, что организация - ООО «Экоторг М» действует в интересах иностранного юридического лица - правообладателя;

- лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что между ним и иностранной компанией заключено эксклюзивное соглашение о предоставлении ООО «Экоторг М», исключительных прав на регистрацию товарного знака на территории Российской Федерации, вместе с тем, ни к заявке на регистрацию товарного знака по заявке №2023734026, ни к настоящему возражению, указанное эксклюзивное соглашение не представлено, в связи с чем, невозможно подтвердить хоть какой-либо объем предоставленных ООО «Экоторг М» полномочий, предоставленный иностранным юридическим лицом;

- таким образом, лицом, подавшим возражение, не доказана заинтересованность в признании недействительным правовой охраны оспариваемого товарного знака;

- утверждение лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, является необоснованным, поскольку приведенных в возражении в обоснование данного довода материалов недостаточно для вывода о том, что у потребителей возникла стойкая ассоциация обозначения как с иностранным юридическим лицом HEBEI JINXI SHEET PILE& SECTION STEEL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD, так и с лицом, подавшим возражение;

- ООО «Экоторг М» в возражении не привело ни одного довода, характеризующего действия ООО «Комфорт» по регистрации товарного знака, с точки зрения состава недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.08.2023, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №943499.

Лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение от 19.01.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- относительно информации о регистрации комбинированных обозначений со словесным элементом «JINXI» патентными ведомствами зарубежных стран (в частности на территории Китайской Народной Республики (КНР), Республики Корея, Соединённого Королевства и Европейского Союза) на имя компании Hebei Jinxi Iron and Steel Group Co., Ltd, сообщаем, что ее предоставление направлено для уточнения лица, уполномоченного на распоряжение исключительным правом на свою интеллектуальную собственность, включая Российскую Федерацию;

- компания Hebei Jinxi Iron and Steel Group Co., Ltd не предоставляла полномочий ООО «Комфорт» на регистрацию товарного знака в Российской Федерации;

- указанные сведения подтверждают, что ООО «Комфорт» не является агентом или представителем владельца товарных знаков, зарегистрированных на территории зарубежных стран, а также злонамеренность действий, направленных на получение исключительных прав на чужие объекты интеллектуальной собственности;

- группа компаний «Jinxi» состоит из головной организации Hebei Jinxi Iron and Steel Group Co., Ltd (которая является правообладателем комбинированного обозначения на территории зарубежных стран) и его дочерних обществ, которые, в свою очередь, уполномочены осуществлять деловые контакты и коммерческие операции с заинтересованными в покупке продукции лицами;

- компания Hebei Jinxi Sheet Pile & Profile Steel Science & Technology Co., Ltd. (далее «Jinxi Sheet Pile Steel») и компания Hebei Jinxi International Trade Co., Ltd (далее «Jinxi International») являются дочерними компаниями Hebei Jinxi Iron and Steel Group Co., Ltd. Jinxi International] закупает готовые изделия у компании Jinxi Sheet Pile Steel, ООО «Экоторг М», в свою очередь, является эксклюзивным агентом Jinxi International на территории Российской Федерации;

- таким образом, непосредственная заинтересованность ООО «Экоторг М» не подлежит сомнению.

К дополнению были приложены следующие документы:

1. Копия Эксклюзивного соглашения о сотрудничестве;
2. Нотариально заверенная копия письма Hebei Jinxi Iron and Steel Group Co., Ltd от 20.11.2023 о включении ООО «Комфорт» в черный список;
3. Копия письма от Hebei Jinxi Iron and Steel Group Co., Ltd от 19.01.2024 о взаимосвязи юридических лиц с переводом.

Правообладатель представил дополнение от 01.03.2024 к отзыву, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Экоторг М» не представило ни одного доказательства, подтверждающего наличие у него каких-либо «полномочий» делать

утверждения и предоставлять документы как от своего имени, так и от имени какого-либо иностранного юридического лица;

- подача возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №943499, ООО «Экоторг М» защищает исключительно свои коммерческие интересы, прикрываясь некими иностранными лицами;

- представленное ООО «Экоторг М» соглашение и некие «гарантийные письма», подписаны от лица разных юридических лиц.

Лицом, подавшим возражение, 14.03.2024 в дополнение к ранее направленным документам, были представлены документы таможенного декларирования товаров, маркированных комбинированным обозначением со словесным элементом «JINXI».

4. Декларация на товары от 10.08.2022 года и приложения к ней на 18 л. в 1 экз.;

5. Декларации на товары от 26.10.2022, 14.11.2022 и 26.11.2022 года и приложения к ним на 33 л. в 1 экз.;

6. Декларации на товары от 24.01.2023, 28.01.2023 года и приложения к ним на 21 л. в 1 экз.;

7. Декларации на товары от 19.05.2023, 22.05.2023 года и приложения к ним на 33 л. в 1 экз.;

8. Декларация на товары от 16.06.2023 и приложения к ней на 16 л. в 1 экз.;

9. Копия письма от Hebei Jinxi Iron and Steel Group Co., Ltd от 19.01.2024 о взаимосвязи юридических лиц с нотариально заверенным переводом 2 л. в 1 экз.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, (12.07.2024) и правообладателем (02.05.2024) были представлены дополнения, в которых повторяются доводы изложенные в возражении и отзыве.

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

С учетом даты приоритета (20.12.2022) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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 либо 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному

знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение, состоящее из оригинальной графической композиции в виде множества изогнутых линий, в нижней части которой расположен словесный элемент «JINXI», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в белом, голубом цветовом сочетании, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения ООО «ЭКОТОРГ М» ссылается на возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров,



маркированных обозначением, поскольку им осуществляется хозяйственная деятельность с использованием сходного обозначения



в области производства и реализации металлических изделий, что соотносится с товарами 06 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Также, при подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что он является представителем компании HEBEI JINXI SHEET PILE& SECTION STEEL SCIENCE & TECHNOLOGY

CO., LTD, которая, в свою очередь, является производителем продукции под



обозначением .

В связи с этим ООО «ЭКТОРГ М» признано заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №943499 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №943499 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того, он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Лицом, подавшим возражение, не показано, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака данное лицо осуществляло свою деятельность в сфере производства товаров 06 класса МКТУ под



обозначением , сходным с оспариваемым товарным знаком.

Так, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, с товарами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения товаров; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах, производимых лицом, подавшим возражение,



маркированных обозначением , в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что ООО «ЭКОТОРГ М» заключило эксклюзивное соглашение о сотрудничестве от 23.03.2023, заключенного с компанией Hebei Jinxi International Trade Co., Ltd. [1].

Также, лицом, подавшим возражение, было представлено письмо от Hebei Jinxi Iron and Steel Group Co., Ltd от 19.01.2024 о взаимосвязи юридических лиц [3].

Рассмотрев данные материалы, нельзя прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя, поскольку указанные документы не могут свидетельствовать о приобретении товаров, лица, подавшего возражение, широкой известности на территории Российской Федерации.

Представленные, лицом подавшим возражение, декларации [4, 5], не могут быть приняты во внимание, поскольку в них отсутствуют сведения о том, каким обозначением маркировались товары, в связи с чем, указанные материалы не могут свидетельствовать о том, что потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров.

Остальные представленные документы [6-9] датированы позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем, не могут быть приняты во внимание.

Таким образом, данные документы не подтверждают введение лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот металлических изделий, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком.

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака копания ООО «ЭКТОРГ М» была известна потребителям как производитель товаров 06 класса МКТУ.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №943499 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.08.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №943499.