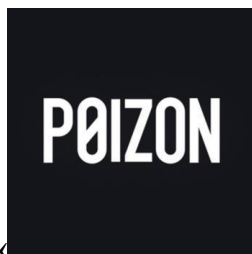
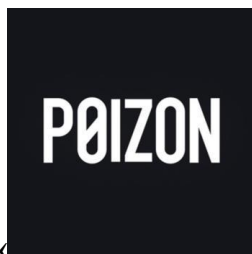


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 02.08.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПОЙЗОН», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023741345, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023741345 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 16.05.2023 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.07.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое торговой площадкой моды «POIZON», которая курирует мировые стили в обширных категориях, включая обувь, одежду, предметы роскоши и т.д.,

разработчиком данной площадки является китайская компания Shanghai Shizhuang Information Technology Co., Ltd. (см. например: <https://www.poizon.com/>).

Эта платформа доступна и для российских пользователей, количество которых неуклонно растет благодаря активной маркетинговой политике компании.

Кроме того, в материалах заявки находится обращение компании использующей заявленное обозначение - Shanghai Shizhuang Information Technology Co., Ltd., в котором выражена обеспокоенность относительно возможной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства.

На основании вышеизложенного, сделан вывод о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 02.08.2024 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, основные доводы при этом сводятся к следующему:

- заявитель считает, что выводы, изложенные в оспариваемом Решении не могут быть признаны обоснованными, поскольку в нем не приведены мотивы этих выводов – не указано, на основании каких доказательств административный орган установил имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у обычного российского потребителя в связи со спорным обозначением;

- иностранная компания в принципе не подтверждает фактическую реализацию своих товаров или оказания услуг на территории Российской Федерации;

- <https://www.poizon.com/> указанный сайт рассчитан только на иностранного пользователя/потребителя, а доводы иностранной компании не подтверждены документально и не позволяют сделать вывод о возможных ассоциативных связях российских потребителей в отношении спорного обозначения;

- заявитель активно и непрерывно использует на территории Российской Федерации товарный знак «POIZON» на своем сайте «<http://www.poizon.ru/>» (интернет-магазин), на различных маркетплейсах, и в социальных сетях, продукция приобрела

популярность у потребителя, хорошо узнаваема на рынке и ассоциируется исключительно с деятельностью заявителя;

- заявитель (ООО «ПОЙЗОН») является правообладателем товарного знака



«» по свидетельству №983757, для товаров/услуг 09, 11, 14, 18, 21, 28, 35

ПОЙЗОН

классов МКТУ, товарного знака «» по свидетельству №1026380, для товаров/услуг 09, 14, 18, 21, 25, 28, 35 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенные доводы, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023741345 в отношении заявленных товаров и услуг.

На заседании по рассмотрению настоящего возражения, состоявшемся 07.11.2024, коллегией было указано на дополнительное основание, препятствующее регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса,



поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №945292 с приоритетом 15.03.2023, зарегистрированного на имя Индивидуального предпринимателя Епифанова Владимира Ивановича, в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

Вместе с тем, заявителем представлена дополнительная позиция, которая сводится к тому, что сайт иностранной компании «poizon.com» использует иностранная компания - POIZON Holding PTE LTD., а также что в разделе «SHIPPING POLICY» (Правила доставки) по ссылке - <https://www.poizon.com/protocol/shipping-policy>, представлена информация, что компания осуществляет доставку только на территории США, Аляски и Гавайских островов.

К дополнения приложены:

1. Скриншоты с сайта «poizon.com»;

2. Скриншот с сайта «poizon.com», перевод страницы и документы на переводчика.

Ознакомившись с выявленными коллегией обстоятельствами, препятствующими регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, заявитель 19.12.2024 представил свои позиции, которые сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения производят абсолютно разное общезрительное впечатление, не ассоциируются друг с другом в целом, не являются сходными до степени смешения ни по одному из факторов сходства;

- словесная часть заявленного обозначения состоит из одного, четко читаемого, расположенного в одну строчку слова «POIZON», занимающее центральное положение. В противопоставленном товарном знаке нет четкого понимания, какое слово или несколько слов имеются, как они правильно читаются и пишутся. Графический элемент, расположенный в центральной части, в виде круга или двух кругов (черный и белый), или изображения луны, не дает четкого понятия, что данный графический элемент это буква «О»;

- заявитель заложил свое понятие в заявленное обозначение – фантазийное слово «POIZON», которое не содержится в словарях. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №945292 является набором букв – PZIN –PZNI- PIZN - и семантики не имеет;

- сайт иностранной компании «poizon.com» представлен только на английском языке, и не имел русскоязычную версию на дату приоритета поданной заявки (16.05.2023). В подтверждение указанной информации предоставлены в материалы дела скриншоты с сайтов - <https://web.archive.org/> и <https://web-arhive.ru/>, в которых зафиксирована информация с сайта «poizon.com» за 2023 год, до даты подачи заявки – 16.05.2023 г.;

3. Скриншоты сайтов из веб-архива.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла приведенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (16.05.2023) поступления заявки №2023741345 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя упомянутый выше 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).

Как следует из требований 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, а также противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Исходя из пункта 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер

совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

The logo consists of the word "POIZON" in a white, bold, sans-serif font, centered within a solid black square.

Заявленное обозначение «» по заявке №2023741345 с приоритетом от 16.05.2023 является комбинированным, включает изобразительный элемент и слово «POIZON», выполненное буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака

по заявке №2023741345 испрашивается в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.07.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В основу вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, экспертизой было принято во внимание то, что обозначение воспроизводит обозначение, используемое торговой площадкой моды «POIZON», которая курирует мировые стили в обширных категориях, включая обувь, одежду, предметы роскоши и т.д., разработчиком данной площадки является китайская компания Shanghai Shizhuang Information Technology Co., Ltd. (см. например: <https://www.poizon.com/>).

Кроме того, в материалы заявки 03.11.2023 поступило обращение компании использующей заявленное обозначение - Shanghai Shizhuang Information Technology Co., Ltd., в котором выражена обеспокоенность относительно возможной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства.

Коллегия отмечает, что из вышеуказанного обращения следует, что Shanghai Shizhuang Information Technology Co., Ltd. является известной китайской компанией, которая специализируется на разработке торговых площадок. Наиболее значимым достижением компании является торговая площадка POIZON, созданная в 2015 году. Основанная на традиционной модели электронной коммерции, платформа POIZON предоставляет услуги по аутентификации и проверки товаров для борьбы с подделками. Уникальной особенностью продаж POIZON является процесс покупки "сначала идентификация, потом отправка". Сайт <https://www.poizon.com/> содержит тождественное заявленному обозначению изображение (логотип), а согласно материалами [3] – веб-архив сайта <https://www.poizon.com/> можно прийти к выводу о том, что данный сайт существовал до даты приоритета заявки.

Официальный веб-сайт POIZON в настоящее время собирает порядка 90 млн. активных пользователей в месяц, а стоимость проекта в марте 2022 года превысила 1 миллиард долларов США. При этом платформа доступна и для российских пользователей, количество которых неуклонно растет благодаря активной маркетинговой политике компании (информация о торговой площадке POIZON – представлена в приложении №3 приложенному к обращению от 03.11.2023).

На территории Китая компанией Shanghai Shizhuang Information Technology Co., Ltd. было зарегистрировано авторское право на мобильное приложение POIZON для платформы Android, разработка которого была завершена 20 мая 2020 г., а также на большое количество промышленных образцов, содержащих оригинальный логотип POIZON в узнаваемом шрифтовом выполнении, начиная с 2018 года, что предшествует дате подачи оспариваемой заявки - 16.05.2023 г.

Учитывая стремительный рост популярности торговой площадки по всему миру, Компанией было зарегистрировано большое количество товарных знаков POIZON (в частности, для товаров и услуг 25, 35 классов) в разных юрисдикциях, таких как Австралия, Великобритания, Европейский Союз, Индонезия, Япония, Республика Корея, Новая Зеландия, Таиланд, Филиппины, Сингапур, США и многих других.

Обозначение POIZON является важным нематериальным активом и объектом интеллектуальной собственности компании Shanghai Shizhuang Information Technology Co., Ltd., зарегистрированным во многих странах мира. При этом торговая площадка POIZON, разработанная в 2015 году, получила широкую популярность на международном рынке, в частности, на территории России, задолго до даты подачи оспариваемой заявки, ввиду чего воспринимается потребителями в качестве бренда.

К обращению от 03.11.2023 китайской компанией были приложены дополнительные документы, а именно:

4. Информация о торговой площадке POIZON;
5. Копии свидетельств о регистрации авторского права с частичным

переводом на русский язык;

6. Список зарегистрированных товарных знаков компании;

7. Информация о деятельности заявителя.

Коллегия проанализировав материалы дела, отмечает следующее, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, которые относятся к предметам одежды и обуви, а также услуг 35 класса МКТУ, которые относятся к услугам реализации и продвижения, в том числе, товаров 25 класса МКТУ. Данные товары и услуги соотносятся с деятельностью торговой площадки моды.

Также из обращения следует, что платформа POIZON является оригинальной разработкой компании, которая обеспечивает защиту от контрафактной продукции и даст возможность покупателю приобретать оригинальные товары различных брендов с наиболее выгодными условиями покупки. Благодаря своей уникальности торговая площадка вызывает исключительный интерес у пользователей, о чем свидетельствует большое количество статей, видео-обзоров и отзывов в сети Интернет, в частности, на русскоязычных ресурсах.

В материалах обращения (приложение №4) представлена статья, датированная 23.09.2022 под названием «POIZON, или как покупать оригинальные кроссовки дешево. Гайд», в которой представлена пошаговая инструкция о возможности заказов товаров с китайской торговой площадки, данная статья содержит ссылки на установку специального приложения в виде сайта-каталога POIZON APP. – для системы iOS: <https://apps.apple.com/ru/app/poizon-authentic-fashion/id150991597>; Android: <https://m.pc6.com/s/286696> или <https://m.anxinapk.com/rj/12201303.html>. При переходе по данным ссылкам отображены, в том числе множественные отзывы потребителей, которые датированы, по меньшей мере, 23.10.2022, что является ранее даты приоритета заявленного обозначения.

При исследовании результатов поискового запроса «POIZON» в интернет сети, посредством Google, в частности, сайта <https://vc.ru/marketplace/995159-istoriya-brenda-poizon-i-dewu>, на котором размещена статья «История бренда Poizon и Dewu», указано, что бренд "Poizon" принадлежит китайской компании Shanghai

Shizhuang Information Technology Co., Ltd. Шанхайская информационно-технологическая компания Шичжуан зарегистрирована 27 июля 2015 года гражданином Китая по имени Ян Бин.

Также следует отметить, что Интернет – это глобальная информационная сеть, благодаря которой широкий круг потребителей способен получить различного рода информацию, в том числе, научную, деловую, познавательную, энциклопедическую, справочную, развлекательную и иную нужную и важную информацию. Таким образом, благодаря данным сети Интернет средний российский потребитель может узнать о компании «Shanghai Shizhuang Information Technology Co., Ltd.» и о ее продукции. Исходя из приведенных сведений, находящихся для российских потребителей в свободном доступе, а также принимая во внимание обращение компании «Shanghai Shizhuang Information Technology Co., Ltd.», коллегией установлено, что вывод о способности заявленного обозначения ассоциироваться с деятельностью иного лица (не заявителя) является правомерным.

При этом следует отметить достаточно высокую степень насыщенности сети Интернет такой информацией.

Напротив, в возражении никак не подтверждается известность российским потребителям каких-либо товаров/услуг, которые производились бы/оказывались самим заявителем и маркировались бы им заявленным обозначением, и, в то же время, никак не опровергаются вышеуказанные сведения из сети Интернет о соответствующих товарах/услугах совсем иного лица и никак не обосновываются притязания заявителя на конкретное обозначение, уже используемое китайской компанией.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров\лица, оказывающего услуги 25 и 35 классов МКТУ.

В качестве дополнительных оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса был противопоставлен



товарный знак «» по свидетельству №945292, правовая охрана которого распространяется, в том числе, в отношении товаров и услуг 25 и 35 класса МКТУ.

Коллегией было также принято во внимание, направленное 08.08.2023 в материалы заявки №2023741345 обращение Епифанова В.И. – правообладателя товарного знака по свидетельству №945292, в котором он указывает на несоответствие обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия более раннего права на сходное, по его мнению, обозначение.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Следует отметить, что в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №945292 изобразительный элемент в виде незаконченной окружности повторяет очертания буквы «О». Данный изобразительный элемент расположен посередине обозначения, что позволяет при прочтении букв слева направо также принять его за букву.

Сравниваемые обозначения являются фонетически тождественными, поскольку включают одно и то же слово «POIZON» [ПОЙЗОН].

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что слово «POIZON» [ПОЙЗОН] не имеет значения, что приводит к невозможности проведения анализа по семантическому критерию сходства.

Визуально сравниваемые обозначения имеют отдельные графические отличия, однако использование букв одно и того алфавита (латинского) сближает знаки графически.

Таким образом, при сравнении заявленного обозначения по заявке №2023741345 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №945292 установлено, что сравниваемые обозначения фонетически тождественны, что не позволяет признать степень их сходства как низкую.

Анализ товаров и услуг 25 и 35 классов МТКУ показал следующее.

Перечни товаров 25 класса МКТУ сравниваемых обозначений либо полностью совпадают, либо соотносятся как род-вид (одежда, обувь, головные уборы), имеют одно и то же назначение, условия реализации и круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной и оптовой торговле товарами 25 класса МКТУ; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* являются однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц»*. Сравниваемые услуги либо полностью совпадают, либо соотносятся как род-вид услуг (реализация и продвижение продукции), имеют одно и то же назначение (доведении продукции до конечного потребителя), могут иметь один источник происхождения и круг потребителей.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений и высокая степень однородности товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.08.2024, изменить решение Роспатента от 15.07.2024 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023741345 с учетом дополнительных оснований.