

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 поступившее 04.04.2025 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1026853, поданное компанией «Шаньдун Джинджие Машинери Ко.», Шаньдун, Китай (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 14.09.2023 по заявке №2023786854 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.06.2024 за №1026853. Товарный знак зарегистрирован на имя Купченковой Елены Владимировны, 129626, Москва, Рижский пр-д, 17, кв. 100 (далее – правообладатель), в отношении товаров 07 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В поступившем 04.04.2025 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, длительное время осуществляет введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации такой продукции, как стационарные и приводные инструменты с ЧПУ, расточные инструменты, держатели для инструментов с ЧПУ, втулки и однородную продукцию под обозначением «BRIGHT-TOOLS». Фактическое введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции «BRIGHT-TOOLS», включая ее продажу, подтверждается контрактами и грузовыми таможенными декларациями.

Кроме того, вся продукция «BRIGHT-TOOLS» производства компании «Шаньдун Джинджие Машинери Ко.», Лтд. маркируется обозначением «BRIGHT-TOOLS», зарегистрированным на территории КНР в качестве товарного знака. Согласно представленной на сайте информации, «Шаньдун Джинджие Машинери Ко.», Лтд., с 16.07.2010, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака, осуществляет производство, предложение к продаже, рекламу и продажу продукции «BRIGHT-TOOLS», в том числе данная информация содержится в архивных копиях сайта <https://www.bright-tools.com/> сервиса электронного архива «WayBackMachin» (Web.archive.org).

Компания «Шаньдун Джинджие Машинери Ко.», Лтд. является постоянным участником крупнейшей международной торгово-промышленной выставки «Центральный выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР»13, МЕТАЛЛООБРАБОТКА» в 2016 и 2023 гг. Активное продвижение продукции «BRIGHT-TOOLS» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака (как минимум с 2010 года) подтверждается многочисленными публикациями в сети Интернет, а также в печатных периодических изданиях - журналах за 2022-2023 гг.

Также лицо, подавшее возражение, является администратором доменного имени «bright-tools.com», зарегистрированного 02.12.2009.

При анализе однородности лицом, подавшим возражение, учтены наименования товаров, маркируемые обозначением «BRIGHT-TOOLS» согласно направляемым документам в подтверждение введения товаров в оборот на территории России (держатель инструмента, приспособление для крепления инструмента, приспособления для зажимав цанговый патрон, патрон, набор цанг, втулка переходная, ключ для гаек, гайка затяжная, штревель, подставка для закрепления оправок, фрезерный патрон, расточный держатель формы, радиальная форма, осевой держатель, переходник, адаптер конуса, изделия с нарезной резьбой, втулка переходная для инструмента). Согласно доводам возражения все оспариваемые товары и услуги 07, 35 классов МКТУ являются однородными перечисленным выше товарам и деятельности лица, подавшего возражение, по введению их в гражданский оборот.

Кроме того, в возражении содержится довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, так как спорный логотип был создан в рамках исполнения договора на разработку логотипа торговой марки от «22» мая 2019 года, заключенного между «Шаньдун Джинджие Машинери Ко.», Лтд. (далее – Заказчик, Сторона А) и Чжоу Вэньфан (далее – Исполнитель, Сторона Б), и соглашения к нему от «25» мая 2019года, по условиям которых исключительные права на готовый дизайн переданы лицу, подавшему возражение, в полном объеме. Заявитель не давал правообладателю оспариваемого товарного знака своего согласия на воспроизведение в товарном знаке логотипа.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1026853 недействительным полностью.

К возражению и дополнениям к нему приложены копии следующих документов:

1. Апостилированная лицензия на ведение хозяйственной деятельности на компанию «Shandong Jinjie Machinery Co.», Ltd. (копия);
2. Выписка в отношении товарного знака по свидетельству РФ №842607;

3. Сертификат на доменное имя «bright-tools.com» и выписка в отношении доменного имени сервиса «Whois» (копия);
4. Акт осмотра информации в сети Интернет № 1-ВТ (копия);
5. Договор на участие в выставке от 2016 г., электронный каталог от 2016 г. в виде скриншотов сайта <https://catalog.expocentr.ru/>;
6. Договор на участие в выставке от 2023 г., печатный каталог от 2023 г., электронный каталог от 2023 г. в виде скриншотов сайта <https://catalog.expocentr.ru/>;
7. Фотографии об участии в выставках за 2016 и 2023 гг. (копия);
8. Скриншоты публикаций продукции «BRIGHT-TOOLS» в сети Интернет;
9. Выкопировки журналов за 2022-2023 гг. (копия);
10. Акт осмотра доказательств № 2-ВТ;
11. Свидетельство на товарный знак «BRIGHT-TOOLS»;
12. Договоры на изготовление форменной одежды, упаковки и коробок для готовой продукции (копия);
13. Контракт № BR30032021 от 30.03.2021 г. и ГТД за 2021;
14. Контракт № 21122701 от 27.09.2022 г. и ГТД за 2022;
15. Контракт № BR01062023 от 01.06.2023 г. и ГТД за 2023;
16. Запросы патентного поверенного и ответы таможенных органов о выпуске продукции «BRIGHT-TOOLS»;
17. Уведомление о принятии заявки № 2024840399;
18. Договор на разработку логотипа торговой марки от «22» мая 2019 года; Соглашение к договору на разработку логотипа торговой марки от «25» мая 2019 года;
19. Письмо-подтверждение о разработке произведения дизайна от Чжоу Вэньфан от «20» марта 2025 года.

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, отзыв по его мотивам не представил и ходатайств об отложении не заявлял.

Уведомления направлялись правообладателю и его представителю по адресам, указанным в государственном реестре товарных знаков и знаков

обслуживания, 17.04.2025, 17.06.2025, 14.07.2025. Как следует из отчетов об отслеживании отправлений - уведомления в адрес представителя правообладателя были своевременно получены.

В остальных случаях корреспонденция была возвращена в связи с истечением срока хранения.

В силу пункта 21 Правил ППС сторона спора считается надлежащим образом уведомленной, в том числе, в случае неявки в отделение почтовой связи за получением почтового отправления, отсутствия правообладателя по адресу, указанному в Государственном реестре, а также в случае вручения отправления уполномоченному лицу или представителю.

С учетом изложенного принимая во внимание, что уведомления неоднократно направлялись правообладателю по всем известным адресам, коллегия признает сторону правообладателя надлежащим образом уведомленной о рассмотрении возражения от 04.04.2025 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1026853.

Изучив материалы дела и выслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (14.09.2023) оспариваемого товарного знака по свидетельству №1026853 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый 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 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно абзацу пятому пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

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

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В соответствии с подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №1026853 с приоритетом 14.09.2023 состоит из словесного элемента «Brighttools», выполненного буквами латинского алфавита, а также из изображения синей прямоугольной вытянутой фигуры и вертикальной черты. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 и услуг 35 класса МКТУ.

Возражение, поступившее 04.04.2025, мотивировано несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заинтересованности лица, подавшего возражение, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, показал следующее.

Действующее законодательство не содержит исчерпывающего определения понятия «заинтересованное лицо» и не ограничивает виды заинтересованности, допускаемых при обращении с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку. Заинтересованность должна оцениваться в каждом конкретном случае с учетом оснований оспаривания и мотивов, по которым подается возражение.

В подтверждение заинтересованности подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1026853 компания «Шаньдун Джинджие Машинери Ко.» ссылается на принадлежность ей исключительных авторских прав на произведение дизайна



«», принадлежащее ему на основании договора, которое сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и используется подателем возражения в отношении однородных оспариваемым товаров 07 класса МКТУ.

Кроме того, применительно к основанию, предусмотренному пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, затрагиваются интересы лиц, использующих спорное обозначения в своей хозяйственной деятельности, что было продемонстрировано обратившимся лицом посредством представленных документов.

В этих условиях совокупность обстоятельств – фактический статус лица, подавшего возражение, как производителя товаров 07 класса МКТУ, наличие мощностей для производства таких товаров, а также присутствие сведений о принадлежности исключительных прав на спорное обозначение – являются достаточными для признания его заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Принадлежность лицу, подавшему возражение, исключительных прав на производство дизайна «» обосновывается договором на разработку дизайна логотипа от 22.05.2019.

Представленный договор заключен между лицом, подавшим возражение, и Чжоу Вэньфан и содержит в качестве предмета услуги по разработке логотипа для заказчика. Согласно пункту 5 договора исключительные права переходят к заказчику в полном объеме после полной оплаты работ по договору и после подписания соглашения об отчуждении прав. Дополнительное соглашение подписано между сторонами 25.05.2019 и в рамках него лицо, подавшее возражение, приобрело исключительные права на производство «», также указанным документом зафиксирован факт урегулирования финансовых требований.

Произведение, созданное в рамках представленного договора —
«  », следует признать в высокой степени сходным с

оспариваемым товарным знаком «  », за счет совпадения в сравниваемых обозначениях всех содержащихся в них элементов, за исключением цветового решения и знака дефис. Цветовое отличие является несущественным, не влияя на восприятие сопоставляемых объектов как происходящих из одного коммерческого источника.

Дата приобретения обратившимся лицом исключительных прав на произведение (25.05.2019) - ранее, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака 14.09.2023.

В рассматриваемом деле отсутствует спор об авторстве, возможность применения положений пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса не опровергнута документами об авторстве иного лица или о наличии исключительных прав на произведение у правообладателя, следовательно норма пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса подлежит применению и является основанием для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1026853 недействительной полностью.

Анализ на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям нормы 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

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

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров, маркированных соответствующим обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем.

Для такого подтверждения необходимо представить сведения о том, что потребитель был осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует

его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака, сведения о длительности и интенсивности использования соответствующего обозначения в отношении оспариваемых товаров, о территории и объемах поставляемых товаров, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие сведения.

Лицо, подавшее возражение, организует поставку инструментов для металлообработки, маркированных оспариваемым товарным знаком, на территорию России с 2021 года, что подтверждается контрактом №BR30032021 от 30.03.2021 между компанией «SHANDONG JINJIE MACHINERY CO.»,LTD., (далее - Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «СИЭНСИЭМ Груп» (далее - Покупатель), по условиям которого Продавец продает, а Покупатель покупает инструмент для металлообработки, производимый Продавцом (п. 1.1 Контракта). Исполнение контракта показано посредством грузовых таможенных деклараций № 10620010/070521/0092092 от 07.05.2021 на сумму 802 325, 48 р., №10620010/080621/0117806 от 08.06.2021 на сумму 492 539, 64 р., №10620010/300721/0164238 от 30.07.2021 на сумму 717 422,55 р., №10620010/060921/0195039 от 06.09.2021 на сумму 584 551, 72 р., №10620010/041021/0218790 от 04.10.2021 на сумму 1 219 662, 41 р., №10620010/161221/3028591 от 16.12.2021 на сумму 1 604 995, 66 р. Кроме того поставки инструментов осуществлялась лицом, подавшим возражение, через Общество с ограниченной ответственностью «ОСНАСТИК» по контракту №21122701 от 27.09.2022.

В грузовых таможенных декларациях ввозимая на территорию России продукция поименована названием «BRIGHT-TOOLS».

Кроме того, заявителем представлены ответы таможенных органов на запрос сведений о фактическом введении в оборот компании «SHANDONG JINJIE MACHINERY CO.,LTD» продукции «BRIGHT-TOOLS», согласно которым за период 2021-2023 год запрашиваемые товары были выпущены через Калужскую, Екатеринбургскую, Челябинскую, Домодедовскую, Московскую, Белгородскую, Владивостокскую, Уссурийскую, Шереметьевскую таможенные службы.

Лицом, подавшим возражение, проиллюстрированы действия по популяризации изделий его производства на территории России, в целях чего заключены договоры на участие в выставках ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» (2016 год, 2023 год), а также представлены подтверждения присутствия информации о продукции на сайтах «osnastik.ru», «brighttools.com», который имеет русскоязычную версию.

Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, не проводился опрос мнения потребителей относительно узнаваемости производителя продукции под обозначением «». Сами по себе сведения об объемах поставок свидетельствуют только о присутствии товаров лица, подавшего возражение, на территории России, но не означают узнаваемость их потребителями в качестве товаров производителя «SHANDONG JINJIE MACHINERY CO. », LTD.

Представленных сведений о рекламе товаров недостаточно для вывода о широкой известности лица, подавшего возражение, как производителя товаров 07 класса МКТУ под обозначением «BRIGHT-TOOLS».

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака (1) сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №1026853 пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1026853 недействительным полностью.