

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 02.08.2017, поданное ООО «ЛЕОН», г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015742094, при этом установлено следующее.

Tertio[®]

Обозначение по заявке №2015742094 подано на регистрацию товарного знака 21.12.2015 на имя заявителя в отношении товаров 03 и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 19.05.2017 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 03 (части), услуг 35, 44 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 03 класса МКТУ (лаки для ногтей; наклейки для ногтей; ногти искусственные; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями) заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку воспроизводит обозначение, используемое компанией «FASHION SPIRIT SRL», Италия, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение указанного в заключении по результатам экспертизы приведена ссылка на сайт <http://www.tertiocosmetics.com/>, откуда получены эти сведения, а также на обращение компании «FASHION SPIRIT SRL.», поступившее 30.09.2016, к которому приложены материалы об участии компании в выставке «INTERCHARM 2015», проект договора с заявителем и скриншоты страниц интернет, где содержится информация о товарах (гель-лаках), маркированных


обозначением  .


В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в решении Роспатента отсутствуют доказательства того, что при восприятии заявленного обозначения на дату подачи (21.12.2015) заявки №2015742094 у потребителей в отношении части товаров 03 класса МКТУ возникали ассоциации с иным изготовителем (компанией «FASHION SPIRIT SRL.»), и такое использование получило известность;


- экспертизой не доказано наличие у потребителя недостоверных ассоциаций, которые могут возникнуть при регистрации обозначения в отношении части товаров 03 класса МКТУ на имя заявителя;

- отсутствует документальное подтверждение введения в гражданский оборот продукции, маркированной обозначением , другим изготовителем, как до даты подачи заявки №2015742094, так и после этой даты, что само по себе исключает возможность введения потребителя в заблуждение;

- информация о присутствии на российском рынке товаров 03 класса МКТУ, маркированных обозначением , производителем которой является компания «FASHION SPIRIT SRL.», опровергается объективными данными таможенной статистики.

В подтверждение указанного заявитель ссылается на материалы, ранее представленные им в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, а также на общие подходы, которые были выработаны судами при рассмотрении сходных обстоятельств.

Анализируя материалы, приложенные к обращению компании «FASHION SPIRIT SRL.», заявитель отмечает, что из этих материалов невозможно установить дату размещения информации на сайте Интернет и достоверно определить адрес

изготовителя продукции, маркированной обозначением .

При проведении поиска среди участников выставки «ИНТЕРШАРМ 2015» компания «FASHION SPIRIT SRL.» не индексируется, вместе с тем, она являлась участником выставки «ИНТЕРШАРМ 2016», где позиционировала себя как производитель из Китая (Гуанчжоу), что не позволяет идентифицировать данного участника выставки как итальянского производителя товаров.

Заявителем получен доступ к базе данных таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации, опубликованной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, результаты которой свидетельствуют о том, что компания «FASHION SPIRIT SRL.» не импортировала товары на территорию Российской Федерации.

Кроме того, компания «FASHION SPIRIT SRL.» не зарегистрирована в реестре аккредитованных иностранных юридических лиц, что подтверждается скриншотами с официального сайта ФНС России (<http://service.nalog.ru/rafp.do>).

Заявитель также обращает внимание на то, что в обращении компании имеется ссылка на обзоры, размещенные на информационных порталах, которые, якобы свидетельствуют об осведомленности российских потребителей о произведенных товарах, однако это противоречит действительности, поскольку представленные обзоры не содержат упоминания о компании «FASHION SPIRIT SRL.» как об изготовителе товаров и о месте их производства.

Заявитель отмечает, что действительно вел переговоры с компанией «FASHION SPIRIT SRL.» о размещении заказа на производство продукции, однако в ходе переговоров выяснилось, что эта компания не является реальным производителем, у нее отсутствует персонал, материально-техническая база и производственная площадка. Было установлено, что данная компания является недобросовестным лицом, не осуществляющим хозяйственную деятельность, поэтому заявитель заключил договор на изготовление продукции, маркированной обозначением «Tertio», с другим лицом – Pollymer creation e.k., Германия (<http://pollimer.de/>).

Заявитель является единственным реальным изготовителем, вводящим в оборот на территории Российской Федерации продукцию, маркированную заявленным обозначением, что подтверждается товарными накладными и договорами поставки, договорами подряда/поставки на производство продукции и таможенными декларациями, ранее представленными в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

Заявитель производит два вида гель-лаков, маркированных заявленным обозначением: гель премиум класса производится в Германии по заказу заявителя, а классический гель производится на территории Российской Федерации.

Заявитель продвигает свои товары на сайте www.тертио.рф, администратором которого с 16.11.2015 является генеральный директор заявителя Мустафина Д.Н., что подтверждается свидетельством от 17.03.2017, и в социальных сетях (Инстаграм и Вконтакте).

Резюмируя изложенное, заявитель делает вывод о том, что у компании «FASHION SPIRIT SRL.» в Российской Федерации отсутствует рынок сбыта данной продукции. В связи с отсутствием товаров в гражданском обороте, потребитель, не может быть введен в заблуждение, поскольку у него не могли возникнуть ассоциации между заявленным обозначением и этой компанией.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану для всех заявленных товаров.

На заседании коллегии, которое состоялось 04.10.2017, заявитель представил образцы продукции, произведенные по его заказу, а на заседании коллегии, которое состоялось 10.11.2017, заявитель дополнительно представил следующие документы:

- учредительные документы, включая протокол общего собрания учредителей ООО «ЛЕОН», договор об учреждении ООО «ЛЕОН», выписку из ЕГРЮЛ и выписку из ЕГРИП со сведениями об индивидуальном предпринимателе Мустафиной Д.Н.;

- договоры подряда на выполнение работ по производству продукции с приложениями (актов оказания услуг по производству гель-лака «Tertio» и накладных);

- письмо ИП Зининой Е.Ю. о приобретении продукции (гель-лака «Tertio») с приложением товарной накладной.

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

С учетом даты (21.12.2015) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 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.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой



The logo consists of the word 'Tertio' in a bold, sans-serif font. A small heart symbol is positioned above the letter 'i'. To the right of the word is a registered trademark symbol (®).

комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Tertio», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Точка над буквой «i» выполнена в виде стилизованного изображения сердечка, а справа расположен не охраняемый знак правовой охраны товарного знака ®.

Вывод об опасности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара при регистрации заявленного обозначения на имя заявителя в отношении части товаров 03 класса МКТУ (лаки для ногтей; наклейки для ногтей; ногти искусственные; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями) был обоснован ссылками на сведения из сети Интернет и обращением итальянской компании «FASHION SPIRIT SRL.».

Вместе с тем, анализ ссылок, приведенных в заключении по результатам экспертизы, показал, что они не могут достоверно свидетельствовать о том, что российский потребитель на дату подачи (21.12.2015) заявки №2015742094 на регистрацию товарного знака связывал заявленное обозначение с компанией «FASHION SPIRIT SRL.» как производителем таких товаров 03 класса МКТУ как «лаки для ногтей; наклейки для ногтей; ногти искусственные; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями».

Заявитель полагает, что материалы, приложенные к обращению компании «FASHION SPIRIT SRL.», не могут подтвердить, что на дату подачи заявки №2015742094, потребитель был осведомлен о продукции, маркированной

заявленным обозначение, и ассоциировал эту продукцию с лицом, подавшим обращение.

Заявитель также подвергает сомнению участие компании «FASHION SPIRIT SRL.» в выставке Интершарм 2015, проходившей 21 - 24 октября 2015 года в Москве, на которую дана ссылка в обращении, и введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров (лаки для ногтей; наклейки для ногтей; ногти искусственные; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями), маркированных обозначением «Tertio», производителем которых является итальянская компания «FASHION SPIRIT SRL.».

Что касается приложенных к обращению обзоров продукции, маркированной обозначением «Tertio», то представленные скриншоты не содержат информации о производителе этой продукции и сведений о дате размещения этих материалов в сети Интернет.

Контракт №797 от 08.12.2015, проект которого приложен к обращению, не подписан сторонами.

При этом коллегия не располагает документами, опровергающими доводы заявителя относительно того, что лаки для ногтей, маркированные обозначением «Tertio», произведенные компанией «FASHION SPIRIT SRL.», не ввозились легально на территорию Российской Федерации и не вводились в гражданский оборот.

Коллегия приняла во внимание материалы, представленные заявителем, подтверждающие введение им в гражданский оборот продукции, в том числе произведенной по его заказу, в частности гель-лаков, маркированных заявленным обозначением, а также сведения о том, что до декабря 2015 года гель-лак «Tertio» производился по заказу ИП Мустафиной Д.Н. (генеральным директором и одним из учредителей ООО «ЛЕОН»), и вводился ею в гражданский оборот, что подтверждается представленными документами (договорами подряда №20/07 – 2015 от 20.07.2015, актом о выполнении услуг по производству гель-лака «Tertio», накладной на передачу готовой продукции).

Резюмируя изложенное, коллегия отмечает, что отсутствие достоверных данных об объемах импорта на территорию Российской Федерации вышеуказанных товаров, произведенных итальянской компанией «FASHION SPIRIT SRL.», о длительности таких поставок, не позволяет сделать обоснованный вывод о том, что в сознании российского потребителя заявленное обозначение вызывает ассоциации именно с итальянской компанией «FASHION SPIRIT SRL.», т.е. о том, что на дату подачи заявки №2015742094 в сознании российского потребителя уже сложилось определенное представление об изготовителе товара, маркированного заявленным обозначением, и предшествующий опыт вызывает в его сознании не соответствующие действительности ассоциации при восприятии этого обозначения в отношении части товаров 03 класса МКТУ, относящихся к ногтевому сервису.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.08.2017, изменить решение Роспатента от 19.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015742094.