

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.09.2018, поданное ООО «ТЕХСАД», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 564359, при этом установлено следующее.

ENIFIELD

Оспариваемый словесный товарный знак «» по заявке № 2014712833, поданной 17.04.2014, зарегистрирован 10.02.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 564359 на имя ООО «ВМЛАБ», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 04, 07, 08 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В соответствии с решением Роспатента от 13.03.2017 правовая охрана товарного знака по свидетельству №564359 признана недействительной в отношении всех товаров 04 класса МКТУ.

В поступившем 13.09.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 564359 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- использование обозначения «ENIFIELD» было начато ООО «ТЕХСАД» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, продолжается на сегодняшний день, в связи с чем оно ассоциируется исключительно с лицом, подавшим возражение. В 2013 году от китайской компании «NINGBO GENIN INDUSTRIAL Co. LTD» на территорию России были начаты поставки садово-огородных инструментов под обозначением «ENIFIELD». ООО «ТЕХСАД» были получены сертификаты соответствия на электротриммеры и ручной инструмент со встроенным двигателем внутреннего сгорания «ENIFIELD» (14.02.2013). Лицо, подавшее возражение, начало осуществлять поставки товаров под обозначением «ENIFIELD» как самостоятельно, так и через брокера – ООО «Августин». Впоследствии указанная продукция обширно поставлялась ООО «ТЕХСАД» в различные регионы России, а именно в г. Москву и Московскую область (г. Солнечногорск, г. Видное), г. Санкт-Петербург, г. Ставрополь, сети «К-Раута» и «Касторама»;

- представленные фактические сведения бесспорно свидетельствуют о раннем и активном использовании лицом, подавшим возражение, обозначения «ENIFIELD» для идентификации садовых инструментов, поэтому имеются основания полагать, что оно приобрело ассоциативную связь с ООО «ТЕХСАД» как с лицом являющимся импортером, заказчиком и поставщиком продукции;

- регистрация оспариваемого товарного знака будет вводить потребителя в заблуждение относительно заказчика и распространителя товаров под обозначением «ENIFIELD», что противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- слово «ENIFIELD» является фантазийным, не имеет перевода и значения, оно придумано генеральным директором ООО «ТЕХСАД» в 2013 г. для поставок садово-огородных инструментов. Обозначение является частью изобразительного элемента в виде прямоугольника с геометрической фигурой в виде пересекающихся колец и зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №540673

для услуг 35, 37 классов МКТУ. Тем самым, обозначение «ENIFIELD» является частью комбинированного обозначения и результатом творческого труда, соответственно - объектом авторского права, исключительное право на которое принадлежит ООО «ТЕХСАД». Таким образом, регистрация товарного знака, включающего словесный элемент тождественный объекту авторского права, принадлежащего лицу, подавшему возражение, не соответствует пункту 9 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №564359 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке № 564359;
2. Копии сертификатов соответствия на товары «ENIFIELD»;
3. Копии товарных накладных от ООО «Августин»;
4. Фотографии продукции;
5. Копии материалов договора поставки № 13012 от 27.03.2009;
6. Копии материалов договора № 499/СМ от 01.10.2011 г.;
7. Копии материалов договора № ДТ 122 от 08.10.2013 г.;
8. Копии материалов договора № 037/13К от 24.11.2013 г.;
9. Копии материалов договора № 0120895349П от 20.01.2014 г.;
10. Сведения с сайта Федеральной налоговой службы в отношении ООО «ТЕХСАД», ООО «ВМЛАБ».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №564359, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- представленные ООО «ТЕХСАД» документы и сведения не подтверждают его утверждение о том, что использование обозначения «ENIFIELD» в отношении садово-огородной техники и инструмента было начато именно ООО «ТЕХСАД» и ассоциируется у потребителя исключительно с данным лицом;

- в представленных материалах отсутствуют документы, которые свидетельствовали бы о том, что реализуемая ООО «ТЕХСАД» под маркой «ENIFIELD» техника произведена была им или по его заказу другим лицом;

- согласно сертификатам соответствия изготовителем продукции под обозначением «ENIFIELD» является компания «NINGBO GEN IN INDUSTRIAL Co., LTD»;

- фотокопии фрагментов упаковок продукции, маркированной обозначением «ENIFIELD» и изготовленной «МД Групп Лтд.», не могут служить подтверждением того, что содержащаяся в них продукция изготовлена по заказу ООО «ТЕХСАД»;

- правообладатель товарного знака обратился к указанным выше компаниям с просьбой подтвердить информацию о поставках такой продукции по заказам ООО «ТЕХСАД». Компании «NINGBO GENIN INDUSTRIAL Co., LTD» и «МД Групп Лтд.» не подтвердили изготовление и поставки техники с торговой маркой «ENIFIELD» по заказам ООО «ТЕХСАД»;

- поставки ООО «ТЕХСАД» техники с торговой маркой «ENIFIELD» были начаты 13.03.2014, то есть всего за 1 месяц до даты приоритета оспариваемой регистрации. Материалов, свидетельствующих об известности садовой техники, маркированной обозначением «ENIFIELD» в связи с ООО «ТЕХСАД» до даты приоритета товарного знака по свидетельству №564359, представлено не было;

- возражение не содержит каких-либо материалов, подтверждающих право ООО «ТЕХСАД» на объект авторского права в виде обозначения «ENIFIELD», а также дату возникновения этого права. Словесное обозначение «ENIFIELD», в том виде как оно зарегистрировано в качестве товарного знака для маркировки садовой техники и инструмента, разработано ООО «ВМЛАБ».

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 564359.

К отзыву приложены следующие материалы:

- Письмо патентного поверенного Чиженка В.П. в «NINGBO GENIN INDUSTRIAL Co., LTD» от 06.12.2018 с переводом на русский язык (11);
- Письмо «NINGBO GENIN INDUSTRIAL Co., LTD» от 07.12.2018 с

переводом на русский язык (12);

- Письмо патентного поверенного Чиженка В.П. в «MD GROUP LTD» от 06.12.2018 с переводом на русский язык (13);
- Письмо «MD GROUP LTD» от 12.12.2018 с переводом на русский язык (14).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.04.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Как следует из требований подпункта 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 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) 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.

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. Лицо, подавшее возражение, вводит в гражданский оборот садово-огородные инструменты под обозначением «ENIFIELD», что свидетельствует о его заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №564359 по основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, лицо, подавшее возражение, утверждает, что ему принадлежат авторские права на обозначение «ENIFIELD», которое было включено в состав



принадлежащего ему товарного знака «» по свидетельству №540673. Данный товарный знак зарегистрирован ранее оспариваемого товарного знака. Указанное позволяет признать ООО «ТЕХСАД» заинтересованным в подаче возражения по основанию пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

ENIFIELD

Оспариваемый товарный знак «» является словесным и выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 07 и 08 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №564359 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.

В рамках изложенного довода лицом, подавшим возражение, были представлены документы (2-9).

Анализ указанных документов показал, что ООО «ТЕХСАД» являлось грузополучателем продукции (бензотриммеры, электрические триммеры под обозначением «ENIFIELD») от ООО «Августин» (3), компании «МД Групп лтд.» (4). Впоследствии указанная продукция поставлялась от лица, подавшего возражение к ЗАО «СТРОЙДЕПО», ЗАО «Строймастер», розничные сети «К-раута Рус», ООО «Гарден Центр Групп», ООО «Планета Лета», ЗАО «УК «Старт» (5-9). Товары поставлялись в г. Москву и Московскую область, г. Санкт-Петербург, г. Ставрополь. Вместе с тем, вышеупомянутые поставки товаров как к ООО «ТЕХСАД», так и от лица, подавшего возражение, в адрес приведенных выше компаний относятся к периоду, предшествующему дате приоритета оспариваемого товарного знака, всего на один месяц. Таким образом, указанные материалы не позволяют коллегии прийти к выводу о длительном и интенсивном использовании обозначения «ENIFIELD» лицом, подавшим возражение, в связи с чем потребитель, воспринимая товары 07 и 08 класса МКТУ оспариваемой регистрации, мог быть введен в заблуждение и дезориентирован относительно производителя товаров.

При этом, представленные сертификаты соответствия (2) относящиеся к 2013 году, в отсутствие иных документов, подтверждающих поставки, не могут свидетельствовать о фактически осуществляемой деятельности ООО «ТЕХСАД» по введению в оборот товаров под обозначением «ENIFIELD», начиная с указанного периода времени, а также о возникновении стойкой ассоциативной связи между обозначением «ENIFIELD» и товарами 07, 08 классов МКТУ лица, подавшего возражение.

Более того, сам по себе факт использования обозначения до приоритета

оспариваемого товарного знака иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным конкретным лицом, не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. Таким образом, для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено. В частности, в возражении не содержится независимых источников информации, которые подтверждали бы соответствующий довод.

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу о том, что довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №564359 пункту 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение в связи с предшествующей деятельностью ООО «ТЕХСАД», не доказан.

Правообладателем приводится мнение о том, что лицо, подавшее возражение, никогда не сотрудничало с китайской компанией «МД Групп лтд.», о чем свидетельствует представленное письмо (13-14). Вместе с тем, коллегия в рамках административного делопроизводства не ставит под сомнение подлинность сведений, содержащихся в представленных документах, и не оценивает их с точки зрения фальсификации.

Анализ товарного знака по свидетельству №564359 на предмет его соответствия требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В возражении содержится довод о том, что лицу, подавшему возражение, принадлежит авторское право на обозначение «ENIFIELD». Вместе с тем, в отзыве на возражение правообладатель также указывает на авторство спорного обозначения. В связи с этим, спор о наличии или отсутствии авторского права может быть разрешен в судебном порядке.

Более того, вопрос о том, является ли обозначение «ENIFIELD» объектом авторского права является дискуссионным, его исследование не относится к компетенции коллегии. В связи с чем, указанный вопрос также может быть решен в судебном порядке.

В связи с изложенным, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №564359 положениям, предусмотренным требованиями пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.09.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 564359.