



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 30.04.2020 №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 02.10.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДЖОН МОЛЛИ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №943597, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2022784012, поданной 22.11.2022, зарегистрирован 24.05.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 943597 на имя Индивидуального предпринимателя Колтуновой Елены Николаевны, Брянская область, г. Брянск, в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 02.10.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №943597 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что товарный знак  был ранее зарегистрирован в Индии за №803980 (дата регистрации 01.09.2008) на имя компании Shrinivas Sugandhalaya, дата приоритета заявки №1593602 – 22.08.2007.

Оспариваемый товарный знак полностью воспроизводит знак, принадлежащий компании Shrinivas Sugandhalaya, ранее ставший известным широкому кругу лиц.

Также лицо, подавшее возражение, указывает, что оно является эксклюзивным дистрибьютором продукции под товарным знаком «Satya» на территории России, что подтверждается соглашением №05/05/22/01 от 05.05.2022, заключенным между Shrinivas Sugandhalaya и ООО «ДЖОН МОЛЛИ», и письмом Shrinivas Sugandhalaya.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №943597 недействительным в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

1. Копия свидетельства о регистрации товарного знака по свидетельству №803980 в Индии;
2. Соглашение №05/05/22/01 от 05.05.2022 между Shrinivas Sugandhalaya и ООО «ДЖОН МОЛЛИ»;
3. Письмо Shrinivas Sugandhalaya для ООО «ДЖОН МОЛЛИ».

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, 11.12.2024 предоставил свой отзыв, доводы которого сводятся к тому, что лицом, подавшим возражение, не доказана заинтересованность в подаче настоящего возражения. Представленные документы не содержат каких-либо реквизитов, позволяющих идентифицировать лицо Shrinivas Sugandhalaya (BNG) LLP, в связи с чем невозможно достоверно определить существует ли указанное юридическое лицо, перечень лиц, уполномоченных действовать от его имени, их правомочие наделять третьих лиц совершать какие-либо действия на территории иных государств.

Из сведений реестра товарных знаков Индии следует, что правообладателями товарного знака с номером свидетельства №803980 (на которое ссылается лицо, подавшее возражение), являются два гражданина Индии - Nagraj Setty и Balkrishna Setty, что подтверждается также сведениями заявки на указанный товарный знак. Правовую связь лица, подавшего возражение с указанными правообладателями установить невозможно, доказательств наделения правомочиями на представление их интересов не представлено.

Лицом, подавшим возражение, не доказана способность товарного знака №943597 ввести российского потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 03 класса МКТУ.

В связи с изложенным, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 943597.

К отзыву приложены:

4. Выписка из реестра товарных знаков Индии;
5. Копия заявки на товарный знак в Индии.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.02.2025 лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные сведения: таможенные декларации [6]; письмо Роспотребнадзора [7]. Правообладатель ознакомился с данными материалами, дополнительной позиции не представил.

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


С учетом даты (22.11.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно подпункту 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 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 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.

В своем возражении, лицо, подавшее возражение, указывает на тот факт, что согласно соглашению №05/05/22/01 от 05.05.2022 ООО «ДЖОН МОЛЛИ» является официальным дистрибьютером индийской компании Shrinivas Sugandhalaya и на территории Российской Федерации использует обозначение «SATYA» для ведения своей коммерческой деятельности. Так, согласно представленной таможенной декларации от 01.04.2023 компания Shrinivas Sugandhalaya поставила лицу, подавшему возражение, продукцию – ароматизированные палочки и конусы, благовония под маркой «SATYA». В связи с чем, оспариваемый товарный знак ассоциируется с деятельностью именно лица, подавшего возражение, а не с его правообладателем (ИП Колтуновой Еленой Николаевной). Вышеизложенное позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения по основанию, изложенному в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №943597 представляет горизонтально расположенный овал синего цвета, на фоне которого размещено слово «Satya», выполненное буквами латинского алфавита. Приоритет оспариваемого товарного знака – 22.11.2022. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что способность оспариваемого обозначения вводить потребителей в заблуждение основана на ассоциациях этого обозначения с лицом, подавшим возражение, как лицом, реализующим товары 03 класса МКТУ, а именно: благовония, ароматические палочки, и просит в связи с этим прекратить правовую охрану полностью в отношении товаров 03 класса МКТУ на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Сам по себе товарный знак «  » по свидетельству №943597 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. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 03 класса МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

В подтверждение вышеизложенного в материалы дела лицо, подавшее возражение, представило таможенную декларацию [6] на поставку таких товаров как «ароматизированные палочки и конусы, благовония», которая датирована после даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.11.2022), и не содержит иных сведений об ООО «ДЖОН МОЛЛИ» как о лице, распространяющем продукцию под обозначением «Satya» на территории Российской Федерации.

Письмо Роспотребнадзора [7] с разъяснениями о перечне продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе не содержит обозначения «Satya» и также не подтверждает тот факт, что источником какой-либо продукции является ООО «ДЖОН МОЛЛИ».

Письмо, в котором Shrinivas Sugandhalaya уполномочивает ООО «ДЖОН МОЛЛИ» [3] зарегистрировать товарный знак «Satya» на территории Российской Федерации, подписано неизвестным лицом без указания реквизитов подписанта, не содержит указания на дату подписания, в связи с чем, невозможно соотнести его действие с датой приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации.

Следует отдельно отметить, что соглашение №05/05/22/01 от 05.05.2022 между ООО «ДЖОН МОЛЛИ» и компанией Shrinivas Sugandhalaya представлено в виде одной страницы документа, не содержит подписей сторон, в отсутствии иных учредительных документов не наделяет ООО «ДЖОН МОЛЛИ» полномочиями законного представителя компании Shrinivas Sugandhalaya, позволяющими действовать от лица индийской компании на территории Российской Федерации.

Товарный знак  по свидетельству №803980 зарегистрирован не на лицо, подавшее возражение, а на имя третьего лица, что также не приводит к выводу о том, что российскому потребителю знакомы товары, маркированные обозначением «Satya» и он соотносит их с деятельностью именно лица, подавшего возражение.

Учитывая вышеизложенное, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «Satya» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между рассматриваемым обозначением и лицом, подавшим возражение.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.10.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №943597.