

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 19.01.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенная Лесная Компания Недвижимость», Пермский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020727003, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**TOUCHNEW**» по заявке №2020727003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 28.05.2020 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 35 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 22.09.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия упомянутого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, сводятся к следующему.

Заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией SHANGHAI FANDI STATIONERY LIMITED в отношении однородных товаров и услуг, распространением которых на территории Российской Федерации занимаются многие лица согласно сведениям сети Интернет:

<https://www.amazon.co.uk/FANDI-painted-markers-dedicated-Storage/dp/B0196ZY0KK> (1),

<https://touch-new.ru/markeri-s-aliexpress/> (2),

<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview/detail/EM500000016232738> (3),

<https://sketchmarker.ru/magazin/folder/sketch-markery-touch-new> (4).

Тем самым заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом отметив следующее:

- поскольку спорное обозначение не имеет официальной регистрации в качестве товарного знака, его могут использовать несколько лиц одновременно;

- ссылка (3) экспертизы на зарегистрированный товарный знак на территории иного государства (EM500000016232738) в принципе не может препятствовать регистрации в качестве товарного знака в Российской Федерации словесного обозначения «TOUCHNEW» в отношении однородных товаров, поскольку право на товарный знак ограничено территорией государства, на которой оно предоставлено;

- заявленное на регистрацию фантазийное словесное обозначение «TOUCHNEW» не содержит прямых указаний на какого-либо изготовителя товара, не содержит в своем составе сведений о нем, не раскрывает связь с производителем товара или с местом его происхождения, что не позволяет соотнести заявленное обозначение с компанией SHANGHAI FANDI STATIONERY LIMITED, а также с каким-либо иным изготовителем товара;

- в приведенных экспертизой ссылках (1), (2), (4) с информацией о маркерах под обозначением «TOUCHNEW», «TOUCHFIVE», «TOUCH» отсутствует дата опубликования сведений, что приводит к невозможности соотнесения их с датой

подачи заявки, указанные ссылки не доказывают факта наличия у потребителей ассоциативных связей с конкретным изготовителем, а именно компанией SHANGHAI FANDI STATIONERY LIMITED, из представленных сведений невозможно прийти к выводу об объемах реализуемой продукции на территории Российской Федерации под спорным обозначением;

- регистрация товарного знака на имя заявителя не может вводить в заблуждение потребителей, поскольку он является правообладателем товарного знака «TOUCHFIVE» по свидетельству №780829, зарегистрированного для товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ, занимается производством и реализацией маркеров с начала 2017 года, о чем свидетельствуют представленные материалы, подтверждающие поставку маркеров, и заявку на их производство, на имя заявителя зарегистрировано доменное имя <https://touchlike.ru/>, где демонстрируется и реализуется продукция, кроме того, заявитель является эксклюзивным дилером маркеров «TOUCHNEW» на территории Российской Федерации, что подтверждается копией соответствующего сертификата;

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020727003 в качестве товарного знака.

В качестве подтверждения доводов возражения заявителем представлены следующие документы (копии):

- Сведения из Открытых реестров о товарном знаке «TOUCHFIVE» по свидетельству №780829 [1];

- Контракт 0117Н от 15.01.2017, заключенный между заявителем и ИП Нестеровой А.И., Спецификации №1-6 к контракту, счета фактуры №69, №88, №30, №34, №19, №22 [2];

- Заявка на производство [3];

- Сертификат эксклюзивного дилера [4];

- Документ, подтверждающий регистрацию знака на территории США [5];

- Договор поставки №0211 от 02.11.2021, заключенный между заявителем и ООО «Азия Деливери Сервис», счет на оплату №6 от 14.12.2021, спецификация №1 к договору, счет-фактура №2 от 31.12.2021 [6].

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия считает изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (28.05.2020) поступления заявки №2020727003 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 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.

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.

Словесное обозначение «**TOUCHNEW**» по заявке №2020727003, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 28.05.2020, выполнено

стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ.

Словесное обозначение «TOUCHNEW» является фантазийным, отсутствует в словарях каких-либо языков, использующих для написания буквы латинского алфавита, само по себе не может вызывать не соответствующее действительности представление о каком-либо товаре или услуге.

Коллегией приняты к сведению доводы заявителя о наличии у него исключительного права на товарный знак «TOUCHFIVE» по свидетельству №780829 [1], сведения об осуществлении заявителем реализации маркеров под обозначением «TOUCHNEW» в соответствии с договорами [2], [6], заказанных у китайской компании NATURE TONER CO., LTD. [3], наличие сертификата эксклюзивного дилера американской компании PURE ELECTRIC BIKES INC. [4], на имя которой на территории США 23.11.2021 зарегистрирован товарный знак «TOUCHNEW» за №6567106 для товаров 16 класса МКТУ.

Вместе с тем основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ явился довод экспертизы со ссылкой на ряд Интернет-источников о том, что заявленное обозначение способно вызвать не соответствующее действительности представление об изготовителе товаров (услуг) в силу его использования иным лицом, а именно компанией SHANGHAI FANDI STATIONERY LIMITED, продукцию которого на территории Российской Федерации распространяют многие лица.

Следует указать, что согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Анализ приведенных в заключении по результатам экспертизы источников информации (1) – (4) показал следующее.

Источник информации (1) представляет собой сведения из иностранного Интернет-магазина <https://www.amazon.co.uk>, где информация о товаре опубликована на английском языке, при этом дата ее размещения не указывается. На сайте действительно фигурируют фотографии определенной продукции (маркеры) под спорным обозначением, вместе с тем отсутствуют ссылки на ее производителя.

Источник информации (2) представляет собой российский интернет-магазин <https://touch-new.ru>, на котором содержатся сведения о маркерах под спорным обозначением, доступных для приобретения потребителем. Однако каких-либо сведений как о производителе этой продукции, так и о лице, предлагающим их к продаже на территории Российской Федерации источник (2) не содержит. Кроме того, отсутствуют сведения, позволяющие соотнести данные об упомянутой продукции, с датой приоритета заявленного обозначения по заявке №2020727003.

Источник информации (4) также является российским Интернет-магазином <https://sketchmarker.ru>, на котором предлагается к продаже различная продукция для художников, в том числе маркеры. Однако информации о маркерах под спорным обозначением в настоящее время отсутствует, в связи с чем не представляется возможным установить, какого рода информация о производителе и о товаре под обозначением «TOUCHNEW» была доступна потребителю на дату подготовки заключения по результатам экспертизы.

Следует констатировать, что приведенные источники информации (1), (2), (4), содержат данные только о таком виде товара как «маркеры», который возможно соотнести с заявленными товарами 16 класса МКТУ «ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]». Иные заявленные товары 16 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ в приведенных экспертизой ссылках отсутствуют.

При этом в упомянутых источниках информации не приводятся сведения ни о компании SHANGHAI FANDI STATIONERY LIMITED, ни о каком-либо ином лице, являющимся производителем маркеров «TOUCHNEW» или их дистрибьютором на территории Российской Федерации.

Следует указать, что сведения о компании SHANGHAI FANDI STATIONERY LIMITED приводятся в источнике информации (3). Данный источник представляет собой данные относительно регистрации товарного знака «TOUCHNEW» на территории Европейского союза в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя упомянутой компании. При этом, как справедливо отметил заявитель, исключительное право на товарный знак носит территориальный характер. Наличие права компании SHANGHAI FANDI STATIONERY LIMITED на товарный знак, правовая охрана которого действует на территории иного государства, не свидетельствует о том, что на территории Российской Федерации у потребителя могли сформироваться ассоциативные связи между услугами под спорным обозначением и лицом, которое их оказывает.

Таким образом, в отсутствие сведений о производителе товаров под спорным обозначением, об объемах их реализации и длительности использования этого обозначения в качестве средства индивидуализации продукции, о территории ее распространения, о степени информированности потребителя о ее наличии в гражданском обороте, не представляется возможным прийти к выводу о наличии у потребителя стойких ассоциативных связей между товарами, маркированными обозначением «TOUCHNEW», и каким-либо производителем, в том числе упомянутой экспертизой компании SHANGHAI FANDI STATIONERY LIMITED. Аналогичный вывод можно сделать и в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В силу изложенного не усматривается оснований для отнесения заявленного обозначения к категории обозначений, не соответствующих требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.01.2022, отменить решение Роспатента от 22.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020727003.