


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 19.04.2023, поданное компанией НЕКСГРИЛЬ ИНДАСТРИЗ, Инк, США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №886075, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «» по свидетельству №886075 с приоритетом от 28.04.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.08.2022 по заявке №2021726423. Правообладателем товарного знака по свидетельству №886075 является ООО «СПОРТАКТИВ», г. Владивосток (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 11, 21, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №886075 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является производителем таких товаров как: уличные грили, работающие на угле (приложение №1), грили (печи) для использования внутри помещений, работающие на газу (приложение №2), уличные грили, работающие на газу (приложение №3), коптильни (приложение №4), щупы для мяса (приложение №6), наборы приборов (приложение №7), сковороды (приложение №8);

- лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на серию знаков со словесным обозначением «NEXGRILL» (в США, в Великобритании, в Китае, в Евросоюзе, в Австралии - приложения №№9-15);

- кроме того, лицо, подавшее возражение, является администратором и лицом распространяющим информацию через веб-сайт nexgrill.com, а на странице: <https://nexgrill.com/pages/terms-conditions> указаны его контактные данные (приложение №16);

- первый случай использования обозначения, в том виде как зарегистрирован оспариваемый товарный знак, на вебсайте nexgrill.com, отмечен в ноябре 2017 года (инвертированный вид - белые буквы на черном фоне), в нижней части страницы (<http://web.archive.org/web/20171128005352/https://nexgrill.com/> - приложение №17);

- также можно увидеть обозначение на продукте - <http://web.archive.org/web/20210417001244/https://nexgrill.com/> (приложение №18);

- лицо, подавшее возражение, запустило приложение <https://apps.apple.com/ru/app/nexgrill/id1572578458> (приложение №19), доступное для установки и использования, в том числе и в России;

- по заданию лица, подавшего возражение, было произведено ознакомление с материалами заявки №2021726423, в ходе которого было выявлено, что по заявке выносилось уведомление о результатах проверки соответствия обозначения, заявленного в качестве товарного знака, требованиям законодательства и было обнаружено, что именно сайт nexgrill.com был приведен в качестве возможной причины отказа. ООО «СПОРТАКТИВ», в ответ на это, предоставило «письмо-согласие», подписанное не установленным лицом, которое «заверено» печатью с иероглифами, без указания лица его подписавшего;

- как видно из представленного «письма-согласия», оно содержит все реквизиты, кроме подписи уполномоченного лица, так как достоверно установить где именно находится подпись, а также что за лицо её совершило, очевидно невозможно;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, прилагает к настоящему возражению своё заявление (приложение №20), о том, что никогда не выдавало согласие компании ООО «СПОРТАКТИВ», не имело с ним торговых или иных взаимоотношений, а также никогда не имело печати с иероглифическими символами;

- таким образом, ООО «СПОРТАКТИВ» сфальсифицировало согласие на регистрацию, то есть не устранило причину, по которой было вынесено уведомление о результатах проверки соответствия, что само по себе является основанием для отмены решения о регистрации товарного знака;

- в качестве дополнительных доказательств, лицо, подавшее возражение, представляет информацию о разработке логотипа, а именно переписку с дизайнером от 2002-2003 года, макеты и промежуточные варианты логотипа, инвойс (приложения №№21-24);

- это также свидетельствует о том, что права на дизайн логотипа перешли к лицу, подавшему возражение, ещё в 2002-2003 годах и ООО «СПОРТАКТИВ» нарушила исключительное авторское право НЕКСГРИЛЬ ИНДАСТРИЗ, Инк, на дизайн;

- лицо, подавшее возражение, продвигало свою продукцию, в том числе, на международно-признанных выставках, например: выставке SPOGAGAFA в 2018 и 2019 годах, выставке NHS 2019 года (приложения №№25, 26);

- все действия ООО «Спортактив», направленные на регистрацию товарного знака, являются нарушением основ гражданского права, а именно злоупотреблением правом в смысле статьи 10 Кодекса;

- лицо, подавшее настоящее возражение, также подало заявку на регистрацию товарного знака (приложение №29), что дополнительно подтверждает заинтересованность лица в подаче настоящего возражения.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству

№886075 недействительным полностью на основании положений пунктов 3, 9 статьи 1483 Кодекса.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Скриншоты Гриль угольный;
2. Скриншоты Гриль газовый внутренний;
3. Скриншоты Гриль газовый уличный;
4. Скриншоты коптильня;
5. Скриншоты ассортимент;
6. Скриншоты щуп;
7. Скриншоты набор приборов;
8. Скриншоты сковорода;
9. Товарный знак США 2855203;
10. Товарный знак США 4526263;
11. Товарный знак США 4780402;
12. Товарный знак Великобритании UK00916616963;
13. Товарный знак Китая 25867100;
14. Товарный знак Евросоюза 016616963;
15. Товарный знак Австралии 1838852;
16. Данные о сайте;
17. Архивные страницы сайта от 28 ноября 2017 года;
18. Архивные страницы сайта от 17 апреля 2021 года;
19. Скриншоты приложения;
20. Заявление об отсутствии согласия на регистрацию;
21. Переписка с дизайнером 2002 год;
22. Переписка с дизайнером 2003 год;
23. Переписка с дизайнером и инвойс;
24. Переписка с дизайнером;
25. Каталогные листы с документами о выставках;
26. Инвойсы об оплате участия в выставках;
27. Документы об учреждении компании;

28. Документы об изменении наименования компании;

29. Уведомление о подачи заявки на регистрацию товарного знака.

На заседаниях коллегий уведомленный надлежащим образом правообладатель отсутствовал, отзыв по мотивам поступившего 19.04.2023 возражения не представил.

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 31.01.2024 были представлены дополнительные материалы, а именно распечатки из сети Интернет с обозначением «NEXGRILL» (приложение №30).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (28.04.2021) оспариваемого товарного знака по свидетельству №886075 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Исходя из положений пункта 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 произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


Согласно пункту 43 Правил 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 пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №886075 представляет собой

комбинированное обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде пламени, и из словесного элемента «NEXGRILL», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 11, 21, 35 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления


правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №886075 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ №16133/11 по делу №А40-4717/11 от 03.04.2012, закон не конкретизирует понятие заинтересованного лица и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения.

Лицом, подавшим возражение, была представлена информация о том, что он является производителем таких товаров как: уличные грили, работающие на угле, грили (печи) для использования внутри помещений, работающие на газу, уличные грили, работающие на газу, коптильни, щупы для мяса, наборы приборов, сковороды, что подтверждалось распечатками с сайта лица, подавшего возражение, nexgrill.com

(приложения №№1-8, 16-18), при этом указанные товары являются однородными товарам и услугам 11, 21, 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака. Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывало, что оно обладает исключительными правами на серию знаков со словесным обозначением «NEXGRILL» (в США, в Великобритании, в Китае, в Евросоюзе, в Австралии - приложения №№9-15). Дополнительно, коллегией было принято во внимание то обстоятельство, что лицом, подавшим возражение, было подано на регистрацию в качестве товарного знака



обозначение «» по заявке №2023731993 (приложение №29), которое содержит в своём составе спорный словесный элемент «NEXGRILL». Все перечисленное позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в его подаче по основаниям, предусмотренными пунктами 3, 9 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

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/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

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/лица, оказывающего услуги.

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.

Лицом, подавшим возражение, были представлены материалы (приложения №№1-8, 16-19, 25, 26, 30), свидетельствующие о вводе в гражданский оборот продукции под обозначением «NEXGRILL».

Коллегия отмечает, что ряд представленных документов (приложения №№1-8, 19, 30) не содержит в себе каких-либо исходных данных, ввиду чего не соответствуют критерию относимости доказательств и не могут быть учтены в качестве подтверждения использования обозначения «NEXGRILL» лицом, подавшим возражение.

Иные представленные документы содержат в себе ряд недочётов, которые не позволяют их принять коллегией во внимание. Так, представленные фотографии с выставок (приложения №№25, 26) не содержат в себе указаний, какое лицо принимало участие в данных выставках и какую продукцию оно продвигало. При этом представленные распечатки с сайта nexgrill.com (приложения №№16-18) содержат в себе лишь ознакомительную информацию о товарах компании НЕКСГРИЛЬ ИНДАСТРИЗ, Инк, однако, из данных материалов невозможно сделать вывод о том, когда эти товары вводились в гражданский оборот, в каких объемах и насколько интенсивно.

Также коллегия указывает, что лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо товарных накладных, таможенных документов, которые свидетельствовали бы о том, что им ввозилась какая-либо продукция на территорию Российской Федерации.

Вниманию коллегии не были представлены сведений об объемах продаж товаров, маркированных обозначением «NEXGRILL», о длительности использования обозначения «NEXGRILL» для маркировки товаров 11, 21 классов МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных данным обозначением, о степени информированности потребителей об обозначении «NEXGRILL», включая результаты социологических опросов.

Таким образом, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «NEXGRILL» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться ассоциация между рассматриваемым обозначением «NEXGRILL» и лицом, подавшим возражение, или вообще с каким-либо конкретным производителем.

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

Что касается доводов лица, подавшего возражение о том, что «по заданию лица, подавшего возражение, было произведено ознакомление с материалами заявки №2021726423, в ходе которого было выявлено, что по заявке выносилось уведомление о результатах проверки соответствия обозначения, заявленного в качестве товарного знака, требованиям законодательства и было обнаружено, что именно сайт nexgrill.com был приведен в качестве возможной причины отказа. ООО «СПОРТАКТИВ», в ответ на это, предоставило «письмо-согласие», подписанное не установленным лицом, которое «заверено» печатью с иероглифами, без указания лица его подписавшего» и о том, что «лицо, подавшее возражение, прилагает к настоящему возражению своё заявление (приложение №20), о том, что оно никогда не выдавало согласие компании ООО «СПОРТАКТИВ», не имело с ним торговых или иных взаимоотношений, а также никогда не имело печати с иероглифическими символами», коллегия отмечает, что она исходит из принципа добросовестности всех участников административного рассмотрения (пока иное не установлено Судом, правомочным рассматривать такие обстоятельства дела).

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №886075 произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Лицом, подавшим возражение, была представлена переписка дизайнером за 2002 и 2003 годы (приложения №№21-24), согласно которой дизайнером Тиной Чанг был разработан логотип со словесным элементом «NEXGRILL». Вместе с тем, в материалах

возражения не содержится каких-либо документов, которые свидетельствовали бы о том, что исключительные права на данный объект авторского права были переданы лицу, подавшему возражение (коллегией неоднократно поднимался данный вопрос на заседаниях коллегий, однако, никаких дополнительных материалов лицом, подавшим возражение, по этому основанию для оспаривания так и не было представлено).

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов лица, подавшего возражения о том, что действия правообладателя по регистрации товарного знака по свидетельству №886075 являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №886075.