


**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 18.10.2023, поданное компанией ZHUNAI QUYIN TECHNOLOGY CO., LTD. (ЧЖУХАЙ ЦЮЙИНЬ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.), Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №856752, при этом установлено следующее.



Phomemo

Оспариваемый товарный знак «  Phomemo » по заявке № 2021752898, поданной 20.08.2021, зарегистрирован 16.03.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №856752 на имя Индивидуального предпринимателя Прохорова Андрея Дмитриевича, Владимирская область, Александровский р-н, г. Александров, (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 18.10.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству №856752 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- обозначение « Phomemo » было разработано лицом, подавшим возражение, задолго до даты подачи заявки № 2021752898 на регистрацию оспариваемого товарного знака. Представлена копия свидетельства о регистрации произведения – логотипа, полностью идентичного оспариваемому товарному знаку № 856752. Свидетельство выдано компании ZHUNAI QUYIN TECHNOLOGY CO., LTD Бюро авторских прав провинции Гуйчжоу, дата завершения изобретения – 06.06.2018 г., дата первой публикации произведения – 15.03.2019 г.

- на имя лица, подавшего возражение, в том числе, для товаров 09 класса МКТУ и сопутствующих им товаров 16 класса МКТУ уже зарегистрирован ряд товарных знаков, включающих аналогичный словесный элемент "Phomemo", а также аналогичный изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение гриба: №№ 2074952, 2074949, 2074948 (Австралия), 18185652 (Европейский союз), 40202005366У, 40202005374Т, 40202005375S, 0202005376V (Сингапур), UK00003435300 (Великобритания), 5812557, 5812560 (США) 02127265, 02127551 (Тайвань);

- представленных документах указан прежний адрес компании ZHUNAI QUYIN TECHNOLOGY CO., LTD. Цепочка изменения адреса компании на текущий адрес приведена на сайте <https://aiqicha.baidu.com/> (база китайских компаний);

- доменное имя, принадлежащее лицу, подавшему возражение, <https://phomemo.com/> идентично словесному элементу, входящему в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству № 856752. При этом доменное имя phomemo.com было создано 29.12.2018, то есть почти за 3 года до даты подачи заявки № 2021752898, как показано на скриншоте с сайта <https://whois.ru/>;

- при заведении в поисковой системе YANDEX запроса "phomemo" в результатах поиска первая же ссылка ведет на официальный сайт производителя оригинальных товаров <https://phomemo.com/>, а остальные ссылки – на онлайн


магазины, предоставляющие возможность приобрести товары ZHUNAI QUYIN TECHNOLOGY CO., LTD.;

- производителю оригинальных товаров также принадлежит канал на сайте [www.youtube.com - https://www.youtube.com/@phomemo](https://www.youtube.com/@phomemo). Первое видео на данном канале, посвященное товарам, маркированным обозначением, было размещено 4 года назад, то есть, задолго до даты подачи заявки № 2021752898 на регистрацию оспариваемого товарного знака. Канал <https://www.youtube.com/@phomemo> в настоящее время насчитывает 18 тысяч подписчиков, среди которых также есть пользователи из России. Скриншот одного из видео с указанного канала, доступного по адресу <https://www.youtube.com/watch?v=DjozJ3vQaA>;

- лицом, подавшим возражение, приведены ссылки, на которых присутствует информация об отзывах о товаре, размещенная до даты приоритета оспариваемого товарного знака: <https://mysku.club/blog/aliexpress/78738.html>, <https://mysku.livejournal.com/3617984.html>, <https://alichecker.info/product-4001240512920.html>, <https://vk.com/public169803531>;

- согласно распечаткам с сайта <https://aliexpress.com> товары "Phomemo" были отправлены пользователям из России 15.06.2020 г., 22.07.2020 г., 11.11.2020 г., 01.01.2021 г. и 01.07.2021 г.;

- регистрация обозначения на имя лица, не связанного с ZHUNAI QUYIN TECHNOLOGY CO., LTD., в данном случае может быть воспринята как акт недобросовестной конкуренции;

- правообладатель, Прохоров А.Д. (ОГРНИП 319332800013273), является владельцем магазина под названием "FineCase" на сайте WILDBERRIES: <https://www.wildberries.ru/seller/43299>. В указанном магазине, помимо прочих товаров, также продаются товары, маркированные обозначением  и выпускаемые компанией ZHUNAI QUYIN TECHNOLOGY CO., LTD., а не Прохоровым А.Д.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №856752 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были

представлены следующие материалы:

1. Копия свидетельства о регистрации произведения, с переводом;
2. Копии свидетельств на товарные знаки;
3. Распечатка с сайта <https://phomemo.com/pages/about-us>;
4. Распечатка с сайта <https://mysku.club/blog/aliexpress/78738.html>;
5. Распечатка с сайта <https://alichecker.info/product-4001240512920.html>;
6. Распечатки с сайта <https://aliexpress.com>, с переводом.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 31.01.2024 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не подтвердило наличие стойких ассоциаций у российского потребителя оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение, равно как не подтвердило широкую известность продукции лица, подавшего возражение, на рынке, активное введение товаров 09 класса МКТУ в гражданский оборот;

- в соответствии со сведениями из системы «Вордстат», анализирующей поисковые запросы, число показов в поисковой выдаче запросов «ZHUNAI QUYIN TECHNOLOGY CO., LTD.», «ЧЖУХАЙ ЦЮЙИНЬ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.» - всего запросов 0 (ноль) в месяц, что свидетельствует о неизвестности российскому потребителю лица, подавшего возражение;

- о положительной репутации правообладателя и о наличии на территории Российской Федерации ассоциаций потребителей товаров 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака с правообладателем свидетельствуют положительные отзывы о товарах;

- правообладатель считает, что лицо, подавшее возражение, не осуществляет реальную экономическую деятельность на территории Российской Федерации по производству и введению в гражданский оборот товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. В частности, к материалам возражения лицом, подавшим возражение, не было приложено никаких документов, каким-либо образом демонстрирующих ведение лицом, подавшим

возражение, деятельности по производству и реализации товаров 09 класса МКТУ на территории России.

- оценка поведения лица на предмет добросовестности или недобросовестности не входит в компетенцию Роспатента.

На основании изложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №856752 .

К отзыву приложены:

7. Скриншоты сервиса Вордстат;
8. Распечатки со страницы продавца;
9. Распечатки со страницы отзывов;
10. Решение Палаты по патентным спорам.

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

С учетом даты (20.08.2021) 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).

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.

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.

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, полагает, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 09 класса МКТУ, в силу того, что китайская компания ЧЖУХАЙ ЦЮЙИНЬ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД. до даты приоритета товарного знака по свидетельству №856752 получило исключительное право на сходные или тождественные обозначения в различных странах, Также лицом, подавшим возражение приложено свидетельство о разработке логотипа, сходного, по его мнению, с оспариваемым товарным знаком.

Изложенное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку как несоответствующее требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак « Phomemo » является комбинированным, включает слово «Phomemo» выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также стилизованное изображение гриба. Правовая охрана знаку предоставлена в черном, красном и белом цветовом сочетании в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.


В возражении содержится довод о том, что оспариваемый знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку

является сходным до степени смешения с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №856752 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.



В материалах возражения лицо, подавшее возражение, ссылается на зарегистрированные на его имя знаки №№ 2074952, 2074949, 2074948 (Австралия), 18185652 (Европейский союз), 40202005366У, 40202005374Т, 40202005375S, 0202005376V (Сингапур), UK00003435300 (Великобритания), 5812557, 5812560 (США) 02127265, 02127551 (Тайвань), которые представляют собой обозначения



«» и «Phomemo».

Сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения по фонетическому и графическому критериям сходства, на основании полного фонетического и графического вхождения противопоставленных обозначений



«» и «Phomemo» в оспариваемый товарный знак « Phomemo ».



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, лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1-6), которые подлежат анализу в рамках рассмотрения настоящего возражения.

Так, представлены сведения (3 - 6), которые представляют собой информацию о доменном имени <https://phomemo.com/>, созданном 29.12.2018, информацию о принадлежащем лицу, подавшему возражение, канале <https://www.youtube.com/watch?v=DjozJ3vQaA> на сайте YouTube, информацию об отзывах о товаре, размещенную до даты приоритета оспариваемого товарного знака:

<https://mysku.club/blog/aliexpress/78738.html>,

<https://mysku.livejournal.com/3617984.html>,


<https://alichecker.info/product-4001240512920.html>, <https://vk.com/public169803531>.


Указанные сведения касаются в основном иностранных сайтов, не содержат сведений, согласно которым можно прийти к выводу в каких количествах были приобретены товары лица, подавшего возражение, и были ли они приобретены Российским потребителем.

Проанализировав представленные документы (3-6), коллегия считает их недостаточными для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает оспариваемый знак как обозначение, ассоциирующееся исключительно с лицом, подавшим возражение, которое в течение длительного времени интенсивно вводило его в гражданский оборот в различных субъектах Российской Федерации. В материалах возражения отсутствуют сведения о том, что лицом, подавшим возражение, фактически производятся товары на территории Российской Федерации.

Представленный перечень (2) зарегистрированных на территории различных стран сходных обозначений не могут свидетельствовать о широкой известности



среднему российскому потребителю обозначений «» и «Phomemo», используемых лицом, подавшим возражение, в отношении однородных товаров. Дополнительно, следует отметить, противопоставленные обозначения не зарегистрированы на территории Российской Федерации, что приводит к отсутствию вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте на территории Российской Федерации.

Также лицом, подавшим возражение, представлено свидетельство (1) о регистрации произведения  с датой регистрации 20.06.2023, что является датой после даты приоритета (20.08.2021) оспариваемого товарного знака, и не может быть принято в качестве свидетельства о возникновении ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с деятельностью лица, подавшего 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 18.10.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №856752.**