


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 22.12.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Лобачевой Снежаной Александровной, г. Одинцово (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №980834, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2023732807, поданной 19.04.2023, зарегистрирован 14.11.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №980834 на имя Индивидуального предпринимателя Сафина Константина Леонидовича, Самарская область, г. Кинель, (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 22.12.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №980834 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3(1) статьи 1483 Кодекса и 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в нарушение норм действующего законодательства, так как указанное обозначение копирует логотип и товарный знак, принадлежащий компании из Китая;

- ИП Лобачева Снежана Александровна приводит ссылку на известный магазин 1688, в котором предприниматели из России заказывают товары китайского производства для последующей реализации:
<https://detail.1688.com/offer/655734085889.html?spm=a261y>

- лицо, подавшее возражение, равно как и правообладатель не является производителем оригинального товара, а закупает его для цели реализации у китайского поставщика, который предоставляет все необходимые документы (документы по закупке товара, со спорным обозначением до даты приоритета товарного знака прилагаем);

- использование достоверной информации из сети «Интернет» позволит предотвратить регистрацию товарных знаков на имя дистрибьюторов, либо обозначений воспроизводящих известные за рубежом марки товаров. Так, продавать товар под обозначением «ILF» на маркетплейсе WILDBERRIES лицо, подавшее возражение, начало с 08.04.2023, т.е. до даты приоритета знака;

- лицо, подавшее возражение, приводит ссылки на аналитические данные личного кабинета: <https://analitika.statflow.ru/telegram/?token=2264025>, на Youtube канал: <https://www.youtube.com/@ilfbeatyskincare1681/videos>;

- также в возражении отмечено, что охрана авторского права автоматически действует во всех странах-участницах Бернской конвенции, включая Россию и Китай.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №980834 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, был представлен скриншот аналитических данных по продажам товара по арт. 155135512 [1].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 17.01.2024 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- представленные в материалы возражения документы не могут служить доказательством известности «компания из Китая», в качестве производителя товаров, маркированных сходным с оспариваемым товарным знаком обозначением «iIF», именно на территории Российской Федерации;

- скриншот со страницы китайского магазина 1688 на китайском, включая интернет-ссылку на сам магазин, копия свидетельства о регистрации товарного знака в Китае на китайском языке, размещены в сегменте китайского языка сети Интернет, малодоступного среднему российскому потребителю;

- сам по себе факт использования обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- ссылка на YouTube канал относится к товарам, маркированным иным обозначением (ILF), в силу чего также не могут служить доказательством формирования у среднего российского потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака ложных ассоциаций, связанных с производителем товаров, маркированных спорным обозначением;

- Из представленных материалов не представляется возможным установить какое конкретно обозначение Индивидуальный предприниматель Лобачева Снежана Александровна считает произведением, охраняется ли оно авторским правом и какому лицу, данные права принадлежат, следовательно, не является заинтересованным лицом.

На основании изложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №980834.

Лицом, подавшим возражение, 01.02.2024 направлены дополнительные материалы оригинальный продукт марки iF, закупленный в Китае (дата производства - 27.03.2023) [2] и фото товара [3].

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

С учетом даты (19.04.2023) 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 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, начало распространять продукцию китайской компании на территории Российской Федерации под сходным с оспариваемым товарным знаком обозначением, ранее его даты приоритета и согласно доводам возражения получило претензию от правообладателя оспариваемого товарного знака. Указанное позволяет признать его заинтересованным в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №980834 на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным, представляет собой черный квадрат, на фоне которого расположен словесный элемент «iIF», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквой «F». Правовая охрана знаку предоставлена в черном и белом цветовом сочетании в отношении товаров 03 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 противопоставленным обозначением.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №980834 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, лицом, подавшим возражение, были представлены документы, которые подлежат анализу в рамках рассмотрения настоящего возражения.

В материалах возражения лицо, подавшее возражение, ссылается на сведения зарубежного сайта магазина 1688, в котором предприниматели из России заказывают товары китайского производства для последующей реализации: <https://detail.1688.com/offer/655734085889.html?spm=a261y>, а также указывает на

зарегистрированный на территории Китая товарный знак «  ».

Однако, проанализировав представленные документы, коллегия отмечает, что они содержат сведения на китайском языке без перевода на русский язык, в связи с чем, установить кто именно является производителем продукции, а также правообладателем товарного знака, зарегистрированного на территории Китая, не представляется возможным.

Информация с сайта YOUTUBE содержит сведения о 30 и 33 просмотрах видео о косметике «ILF Beauty Skincare Facial Wash Glow» и «ILF beauty skincare night glowing» и фото продукции [3] не содержат сведения о ее производителе.


Также в материалы возражения представлена ссылка на аналитические данные личного кабинета маркетплейса WILDBERRIES лица, подавшего возражение, за период с 01.03.2023 по 22.12.2023, согласно которому было заказано 123 шт. такого товара как «кондиционеры для белья».

Коллегия считает, что обозначение «ILF», которым маркируются товары в вышеуказанных сведениях следует признать сходным с оспариваемым товарным знаком, однако, из представленных в материалы дела сведений не представляется возможным установить производителя товаров и, следовательно, установить с кем

конкретно ассоциирует российский потребитель данную продукцию. Вместе с тем, представленные материалы недостаточны и 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.

Таким образом, довод возражения о несоответствии товарного знака



«» по свидетельству №980834 пункту 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров, не доказан.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку ввиду противоречия требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает, что в материалах дела отсутствуют фактические сведения о каком-либо производстве, принадлежавшем лицу, подавшему возражение, не содержится и обоснования каким образом регистрация оспариваемого товарного знака нарушает авторские права лица, подавшего возражения.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о невозможности установления факта нарушения авторских прав принадлежавших Индивидуальному предпринимателю Лобачевой Снежане Александровне.

Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии у Индивидуального предпринимателя Лобачевой Снежаны Александровны заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №980834 как несоответствующей требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований изложенных в возражении.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 980834.