

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 12.05.2023, поданное Ли Улей Ин-Сековной, Кыргызстан, г. Бишкек (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №931529, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2022772542 с приоритетом от 12.10.2022 зарегистрирован 03.04.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №931529 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Цмакаловой Анны Васильевны, Чеченская Республика, г. Грозный (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «lee uliana», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.05.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №931529 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак был зарегистрирован с нарушениями, поскольку оно начало использование оспариваемого обозначения задолго до даты подачи товарного знака;

- оспариваемое обозначение, по сути, представляет собой фамилию и имя лица, подавшего возражение;

- обозначение «LEE ULIANA» было разработано лицом, подавшим возражение, образовано от имени предпринимателя. Были вложены большие средства в создание этикеток и продвижение своей продукции как на территории Кыргызстана, так и в Российской Федерации;

- по мнению лица, подавшего возражения, рядовой потребитель будет введен в заблуждение в отношении изготовителя и распространителя товаров, поскольку потребители ассоциируют слова «LEE ULIANA» с деятельностью конкретной организации;

- обозначение лица, подавшего возражение, и оспариваемый товарный знак являются тождественными или близкими к тождеству, поскольку характеризуются идентичным звучанием, выполнены заглавными буквами латинского алфавита, не содержат оригинальных графических элементов, соответственно, имеют одинаковое композиционное решение;

- лицо, подавшее возражение, использует в предпринимательской деятельности обозначение «LEE ULIANA», в различных исполнениях, в виде

словесного обозначения и в графике  ;

- лицо, подавшее возражение, производит и реализует одежду: брюки, комбинезоны, костюмы, сарафаны, спортивные костюмы, юбки и прочую женскую одежду, эти товары имеют тот же вид, род, назначение и потребителей, что и товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;

- лицо, подавшее возражение, начало использовать обозначение «LEE ULIANA» задолго до даты приоритета товарного знака;

- обозначение было разработано Ли Улей Ин-Сековной с опорой на собственное имя несколько лет назад, в 2016 году;

- в 2021 году был создан канал в социальной сети Инстаграм (запрещена в Российской Федерации), где публикуется информация о предложениях товаров к продаже. Позднее был запущен сайт <https://leeuliana.com/>;

- на территории Российской Федерации товары лица, подавшего возражение, реализуются через дилеров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №931529 недействительной в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Скриншоты официального сайта;
2. Скриншоты социальной сети;
3. Распечатка социальной сети;
4. Договор поставки №3 от 2017 года;
5. Договор поставки №6 от 2017 года;
6. Договор поставки № 4 от 2017 года;
7. Договор поставки №14 от 2022 года;
8. Документы из транспортной компании;
9. Фотографии из магазина;
10. Декларация соответствия от 19.03.2018;
11. Скриншоты отзывов;
12. Информационные письма.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседание коллегии не явился.

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

С учетом даты приоритета (12.10.2022) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

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 пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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 либо 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №931529 представляет собой словесное обозначение «lee uliana», выполненное стандартным шрифтом буквами

латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

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

Согласно возражению, лицо, его подавшее, вводит в гражданский оборот брюки, комбинезоны, костюмы, сарафаны, юбки и прочую женскую одежду под обозначением «Lee Uliana», что соотносится с товарами 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, в связи с чем оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым Ли Улей Ин-Сековной при маркировке производимых ею товаров, в силу чего регистрация товарного знака по свидетельству №931529 вводит потребителя в заблуждение относительно источника производимых товаров.

Указанные обстоятельства позволяют коллегии признать Ли Улю Ин-Сековну заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №931529 по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Таким образом, относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №931529 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №931529 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того, он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем

обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Лицом, подавшим возражение, не показано, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака данное лицо осуществляло свою деятельность в сфере производства товаров 25 класса МКТУ под обозначением «lee uliana».

Так, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, с товарами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения товаров; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах, производимых лицом, подавшим возражение, маркированных обозначением «lee uliana», в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы [1-3], которые содержат распечатки скриншотов из Интернет-сайтов (<https://leeuliana.com/>, Instagram (запрещенная сеть в Российской Федерации)). Рассмотрев данные материалы, было установлено, что из данных распечаток нельзя прийти к выводу о том, что предлагаемые товары, маркированные обозначением «Lee Uliana», имеют отношение к лицу, подавшему возражение, поскольку на указанных Интернет-сайтах отсутствует информация о производителе товаров.

Также, из представленной информации нельзя прийти к выводу о том, что товары, маркированные словесным элементом «Lee Uliana», предлагались к продаже на территории Российской Федерации задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В договорах поставок [4-7] не содержится информации о том, какая именно продукция была маркирована обозначением «Lee Uliana» и предлагалась к продаже, кроме того, из данных договоров не следует, что товары поступили на территорию Российской Федерации.

Указанное не позволяют прийти к выводу о том, что товары, маркированные товарным знаком «Lee Uliana», предлагались к продаже на территории Российской Федерации задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Документы из транспортной компании [8] не содержат информации о том, каким обозначением были маркированы товары, которые были переданы.

Представленная фотография из магазина [9] не содержит даты, и, кроме того, не представляется возможным определить, где была сделана данная фотография, что не подтверждает фактическую реализацию товаров потребителю на территории Российской Федерации.

Декларация соответствия [10] отражает соответствие продукции требованиям технических регламентов и нормам и не может свидетельствовать о том, что потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров.

Отзывы покупателей [11] о приобретении различной одежды, также не доказывают факт введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, поскольку в данных отзывах нет указаний на конкретного производителя, то есть отсутствуют сведения о том, кто произвел товар, кроме того, данные распечатки датированы 2023 годом, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем, не могут свидетельствовать о приобретении продукции, лица, подавшего возражение, широкой известности на территории Российской Федерации до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак.

Представленные информационные письма [12], также не могут свидетельствовать о приобретении продукции, лица, подавшего возражение, широкой известности на территории Российской Федерации до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак, поскольку носят декларативный характер.

Таким образом, данные документы не подтверждают введение лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот одежды, маркированной оспариваемым товарным знаком.

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака Ли Уля Ин-Сековна была известна потребителям как производитель товаров 25 класса МКТУ.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №931529 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.05.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №931529.