

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 23.06.2023, поданное ИП Сысоевым А.В., Москва, ИП Сысоевой О.С., Москва (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №801640, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «KRUZO» по заявке №2020745902 с приоритетом от 25.08.2020 зарегистрирован 15.03.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №801640 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Саркисян Т.Г., г. Иваново (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.06.2023 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лиц, их подавших, указанная регистрация для части товаров 25 класса МКТУ «ботильоны; обувь; обувь пляжная; сандалии; сапоги; туфли» предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения, а также в дополнениях к нему, было указано следующее:

- приготовления к использованию ИП Сыроевым А.В. обозначения «KRUZO» на товарах «обувь» начались с 2012 года;

- с 2016 года ИП Сыроев А.В. использовал товарный знак «KRUZO» путем предложения к продаже обуви (кроссовок, кед, туфель, ботинок и другой обуви) на сайте wildberries.ru (ООО «Вайлдберриз»), что подтверждается приложенными к возражению документами;

- в 2018, 2019 гг. ИП Сыроев А.В. предлагал к продаже и продавал кроссовки, ботинки, туфли, маркированные товарным знаком «KRUZO», в магазине в Казани, в связи с чем были представлены договор аренды и отчеты контрольно-кассовой техники о продаже товаров;

- не имея собственной производственной базы, ИП Сыроев А.В. заказывал изготовление обуви и ее маркировку товарным знаком «KRUZO» на разных швейных производствах и у различных лиц;

- при этом по заказу ИП Сыроева А.В. изготавливались коробки, стельки, отшивались этикетки с маркировкой «KRUZO»;

- факт продажи обуви, сопровождаемой обозначением «KRUZO», подтверждается ежеквартальными переводами, оплатой по договорам, отчетам о продаже товаров;

- ИП Сыроева О.С., являясь аффилированным лицом с ИП Сыроевым А.В., была правообладателем товарного знака «KRUZO» по свидетельству №437692 в отношении товаров 25 класса МКТУ, который в настоящий момент прекратил правовую охрану в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак;

- ИП Сыроева О.С. является правообладателем товарного знака «KRUZO» по свидетельству №446857 в отношении услуг 35 класса МКТУ, в том числе продвижение товаров, а именно обуви (для третьих лиц), в том числе через магазины оптовой и розничной торговли обувью;

- для использования прав на товарный знак «KRUZO» в отношении обуви ИП Сыроева О.С. произвела сертификацию товаров (обувь);

- ИП Сысоева О.С. также занимается производством и продажей обуви с использованием сайта wildberries.ru (ООО «Вайлдберриз»), но маркирует их другими своими товарными знаками;

- ИП Сысоев А.В. получил от правообладателя оспариваемого товарного знака претензию за незаконное использование товарного знака «KRUZO» по свидетельству 801640;

- правообладателем товарного знака были поданы иски в Арбитражный суд г. Москвы о нарушении прав на оспариваемый товарный знак;

- оспариваемый товарный знак, нанесенный на обувь при ее продаже в магазине с одноименной вывеской «KRUZO», будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, которое имеет право на законных основаниях оказывать услуги 35 класса МКТУ продвижение товаров, а именно обуви (для третьих лиц), в том числе через магазины оптовой и розничной торговли обувью;

- правообладатель злоупотребляет своим правом на товарный знак, ведет недобросовестную конкурентную борьбу, вытесняя с товарного рынка лиц, использующих какие-то обозначения без регистрации товарного знака, либо пропустивших срок продления прав на свои товарные знаки, но продолжающих его использовать (как в ситуации с лицами, подавшими данное возражение).

Принимая во внимание все вышеприведенные доводы и приложенные к возражению материалы, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №801640 в отношении товаров 25 класса МКТУ «ботильоны; обувь; обувь пляжная; сандалии; сапоги; туфли».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- продажи и реклама через ООО «Вайлдберриз» (1);
- розничная продажа (2);
- пошив и заказ коробок и этикеток (3);
- заказ логотипа в 2012 г. (4);
- декларации о соответствии ЕАЭС (5);

- решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.10.2022 по делу А40-270187/21-51-1893 (6);

- решение Арбитражного суда Ивановской области от 28.01.2013 по делу А17-7839/2012 (7);

- свидетельство о рождении (8);

- претензия от правообладателя (9).

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в ходе рассмотрения административного дела №А40-270187/21-51-1893 установлено, что лицом, подавшим возражение, было продано 37 единиц обуви «KRUZO» на сайте Вайлдберриз, что является недостаточным для вывода о введении потребителей в заблуждение относительно производителя товаров;

- ИП Сысоева фактически не использовала товарный знак «KRUZO»;

- правообладателем товарного знака с 2010 года использовался товарный знак «KRUZO», то есть задолго до использования его ИП Сысоевым А.В.;

- из представленных ИП Сысоевым А.В. документов не представляется возможным установить, что продаваемая обувь маркировалась обозначением «KRUZO», реализация товаров «обувь» продвигалась под иными товарными знаками;

- проведенный правообладателем товарного знака социологический опрос (сервис «Яндекс.Взгляд») показал, что опрошенные респонденты указали на неизвестность товарного знака, а также отсутствие ассоциативной связи с лицом, подавшим возражение;

- таким образом, каких-либо документов, доказывающих введение потребителя в заблуждение относительно производителя или качества товаров, лицом, подавшим возражение, не представлено.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №801640.

Правообладателем товарного знака представлены следующие материалы:

- копия договора №79-06/12-2В от 28.06.2012 (10);
- скриншоты с сайта wildberries.ru. (11);
- копия письма Вайлдберриз (12);
- копия договора поставки товара от 15.06.2010 (13).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.08.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №801640 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. N 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.

Согласно материалам возражения аффилированные между собой лица, подавшие возражение (Сысоев А.В. является сыном Сысоевой О.С.) (8), осуществляли мероприятия по реализации продукции обувь под обозначением «KRUZO», в связи чем, по их мнению, оспариваемая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителей.

В материалах дела содержится информация о предъявлении претензии (9) со стороны правообладателя товарного знака о запрете использовать ИП Сысоеву А.В. обозначение «KRUZO» при предложении к продаже товаров «обувь». Кроме того, между ИП Сысоевым А.В. и правообладателем товарного знака ведутся судебные споры (6) о защите исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №801640.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лиц, подавших возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №801640 по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №801640 представляет собой словесное обозначение «KRUZO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №801640 в отношении части товаров 25 класса МКТУ «ботильоны; обувь; обувь

пляжная; сандалии; сапоги; туфли» требованиям положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака «KRUZO» в переводе с английского языка на русский язык означает «Крузо» и воспринимается в сознании потребителей как персонаж романа английского писателя Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» (<https://www.google.com/>, <https://translate.google.com/>). В силу указанного семантического значения обозначение «KRUZO» не несет в себе каких-либо указаний относительно изготовителя товара, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем оно воспринимается как вводящее в заблуждение.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации с иным производителем, которая возникает в сознании потребителя на основании его предшествующего опыта.

Анализ представленных с возражением документов (1-9) показал следующее.

Согласно представленным с возражением материалам лица, подавшие возражение, вели хозяйственную деятельность по изготовлению и продвижению на территории Российской Федерации обуви, сопровождаемой обозначением «KRUZO».

На имя ИП Сысоевой О.С. были получены разрешительные документы (декларации о соответствии Евразийского экономического союза) на изготовление различной обувной продукции, в том числе маркированной обозначением «KRUZO» (5).

Представленные с возражением документы (счета-фактуры, договора поставки, платежные поручения и т.д.) свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ИП Сысоев А.В. у третьих лиц заказывал изготовление обуви и сопровождаемые ей товары в виде коробок, этикеток продукции, сопровождаемые обозначением «KRUZO» (3, 4).

Представленные счета-фактуры, договоры поставки, бухгалтерские документы подтверждают, что ИП Сысоев А.В. закупал у третьих лиц обувь «KRUZO» с целью дальнейшей ее реализации.

ИП Сысоевым были предприняты действия по размещению рекламы товаров на маркет - плейсе Валдберриз, о чем свидетельствует переписка между ИП Сысоевым А.В. и ООО «Валдберриз» на рекламные макеты продукции «KRUZO», договор №22-10 от 22.10.2018 на размещение рекламы и счета-фактуры.

С целью продвижения товаров «KRUZO» между ИП Сысоевым А.В. и ООО «Валдберриз» были заключены договорные отношения (агентский договор №С18.17 от 18.09.2017, оферта о реализации товара на сайте WILDBERRIES). Представленные к агентскому договору №С18.17 от 18.09.2017 платежные поручения и отчет о продажах товаров свидетельствуют, что за период с 01.04.2019 по 30.04.2019 были реализованы туфли, сабо, полуботинки, ботинки, полусапожки, ботильоны, лоферы под обозначением «KRUZO». Вместе с тем, коллегия отмечает, что за указанный период времени ИП Сысоевым А.В. было реализовано единичное количество товаров «KRUZO».

Помимо этого, с возражением представлены многочисленные распечатки о продажах обуви «KRUZO» через интернет - площадку Валдберриз. Коллегия указывает, что данные распечатки оформлены в виде сводных таблиц на отдельных чистых листах, без реквизитов и данных о компании ООО «Валдберриз». В этой связи коллегии не представляется возможным соотнести представленные на распечатках сведения, указанные в таблицах, о продаже товаров «KRUZO» с достоверными данными о реализуемых товарах. В материалах дела отсутствует документально подтвержденная информация от лиц, подавших возражение, о фактической продаже товаров. Не представлены сведения о том, за какой период времени и в каком количестве было продано обуви «KRUZO», для того, чтобы коллегии сделать вывод об ассоциативной связи между указанным обозначением и лицами, подавшими возражение.

Вместе с тем, коллегия приняла во внимание обстоятельства, которые были установлены в рамках судебного разбирательства о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству №801640 в Арбитражном суде г. Москвы от 26.10.2022 по делу №А40-270187/21-51-1893, в котором по запросу суда от ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» была получена информация о продаже ИП Сысоевым А.В. всего

37 штук пар обуви «KRUZO». К материалам возражения правообладателем оспариваемой регистрации была представлена данная информация. Коллегия отмечает, что данных сведений о продаже товаров недостаточно для вывода о том, что реализуемая лицами, подавшими возражение, продукция «KRUZO» до даты приоритета оспариваемого товарного знака приобрела у российских потребителей популярность, узнаваемость и ассоциируется исключительно с лицами, подавшими возражение.

Коллегия также отмечает, что лицом, подавшим возражение, не были представлены сведения о территории распространения товаров «KRUZO», каких-либо социологических исследований, из которых бы усматривалось мнение потребителей относительно того, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака продвижение обуви под обозначением «KRUZO» осуществлялось в таких объемах, что привело к узнаваемости этого обозначения и его устойчивой ассоциативной связи именно с лицами, подавшими возражение.

Иными словами, лицами, подавшими возражение, не доказано, что в результате их деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака спорное обозначение по свидетельству №801640 порождало в сознании потребителей представление об определенных изготовителях товаров, а именно, о лицах, подавших возражение.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, являются злоупотреблением правом, то следует отметить, что данное утверждение не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Представленное с возражением решение Арбитражного суда Ивановской области от 28.01.2013 по делу А17-7839/2012 (7), которое относится к использованию правообладателем товарного знака иных товарных знаков, не

относится к рассматриваемому делу и не может быть учтено при рассмотрении настоящего возражения.

В свою очередь правообладателем оспариваемого товарного знака были представлены сведения (10, 13), которые говорят о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака им осуществлялась деятельность по закупке товаров «KRUZO» и дальнейшей ее реализации в розничных магазинах в г. Иваново в ТЦ «Серебряный город» (договор №79-06/12-2В от 28.06.2012 г.).

Относительно представленного правообладателем товарного знака социологического опроса, проведенного сервисом «Яндекс.Взгляд», по вопросу узнаваемости обозначения «KRUZO» потребителями, коллегия отмечает следующее.

Из проведенного социологического опроса следует, что товарный знак «KRUZO» не известен 76,2% опрошенных потребителей, что не позволяет коллегии сделать вывод об ассоциировании его с каким-либо производителем. Кроме того, всего лишь 12,7% опрошенных потребителей связывают обозначение «KRUZO» с товаром «обувь». С учетом сказанного, выводы социологического опроса являются нерелевантными.

Коллегия также обращает внимание, что указанный опрос не может быть принят во внимание, поскольку не содержит вводной части (описание целей, задач исследования), описания исследования (методология, целевая аудитория, выборка, география исследования и т.д.), выводов организации, проводившей опрос, то есть не удовлетворяет требованиям к социологическим опросам, утвержденными Информационной справкой о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков (<http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/information-note-on-identified-methodology-for-judicial-evaluation-of-consumer-opinion-survey-results-in-trademark-protection-disputes>). При этом коллегия отмечает, что каких-либо иных материалов, опровергающих выводы социологического опроса, лицами, подавшими возражение, не представлено.

Таким образом, все обстоятельства дела в совокупности позволяют прийти к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения настоящего возражения, поскольку регистрация товарного знака по свидетельству №801640 соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №801640.