


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 21.09.2023, поданное компанией Обществом с ограниченной ответственностью «Ла Ген», Московская обл., г. Истра (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №924112, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака «» по свидетельству №924112 с приоритетом от 28.10.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.03.2023 по заявке № 2021771002 на имя компании ООО «Шентек Раша», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.09.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №924112 произведена с нарушением требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №924112 создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно производителя товаров, принадлежащих к одной видовой группе, имеющих один и тот же круг потребителей и один рынок сбыта;

- лицо, подавшее возражение, расценивает действия правообладателя оспариваемого товарного знака в качестве акта недобросовестной конкуренции, запрещенной положениями ст. 10.bis Парижской конвенции;

- лицо, подавшее возражение, расценивает действия правообладателя оспариваемого товарного знака как злоупотребление правом, так как, по его мнению, правообладатель был намерен причинить вред другому лицу;

- лицо, подавшее возражение, является эксклюзивным дистрибьютером товаров, однородных товарам 05 класса МКТУ под обозначением «HYALINE» на основании контракта от «20» февраля 2020 года со швейцарской компанией «ШИНТЕК СВИСС С.А.», который действовал до даты приоритета оспариваемого товарного знака и продолжает действовать по настоящее время, поскольку контракт подразумевает автоматическую пролонгацию срока действия;

- используемое лицом, подавшим возражение, обозначение «HYALINE» полностью идентично оспариваемому товарному знаку.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №924112 недействительным полностью.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Копия контракта от «20» февраля 2020 г.;
2. Уведомление об отзыве полномочий у ООО «Шентек Раша».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- палата по патентным спорам не является органом, уполномоченным давать оценку действиям хозяйствующих субъектов с точки зрения

добросовестной и недобросовестной конкуренции, равно как и с точки зрения наличия и отсутствия признаков злоупотребления правом в действиях того или иного субъекта предпринимательской деятельности;

- на дату приоритета оспариваемого товарного знака правообладатель, как и лицо, подавшее возражение, являлись дистрибьюторами швейцарского юридического лица «Шентек Свисс», которое в настоящий момент находится в стадии признания его несостоятельным (то есть банкротом) на территории Швейцарской Республики;

- законным правопреемником швейцарского юридического лица «Шентек Свисс» - является израильское юридическое лицо «Пронекст Текнолоджис ЛТД»;

- в настоящее время, в силу банкротства швейцарского юридического лица «Шентек Свисс» на территории Швейцарской Республики, оригинальная продукция, маркированная обозначением «Hyaline», поставляется правообладателем на территорию Российской Федерации с территории Израиля;

- таким образом, швейцарская компания «Шентек Свисс» была осведомлена обо всех действиях со стороны правообладателя, что подтверждает контракт на эксклюзивное представительство, а также соответствующая доверенность от «Шентек Свисс»;

- в этой связи, использование лицом, подавшим возражение, обозначения «Hyaline» на территории Российской Федерации, за исключением случаев правомерного введения в гражданских оборот всех соответствующих товаров, является нарушением исключительного права правообладателя, а не основанием для прекращения предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №924112;

- оспариваемый товарный знак порождает в сознании потребителя представление о его правообладателе - компании «Шентек Раша», являющейся уполномоченным представителем законного правопреемника «Шентек Свисс».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.09.2023, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №924112.

С отзывом были представлены следующие материалы:

3. Сведения о медицинском регистрационном удостоверении - на 1 л.;
4. Копия договора на эксклюзивное представительство, доверенность от

Шентек Свисс на имя правообладателя с переводом на русский язык - на 7 л.;

5. Письмо Пронекст Текнолоджис ЛТД (Израиль) и доверенность на имя правообладателя с переводом на русский язык - на 22 л.;

6. Копия диплома переводчика - на 1 л.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (28.10.2021) правовая база для рассмотрения заявления 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 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 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.


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 №924112 представляет



собой комбинированное обозначение «», состоящее из оригинально выполненного словесного элемента «HYLLINE», буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

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

При подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что данное лицо осуществляет хозяйственную деятельность по продвижению товаров под обозначением «Hyaline», относящихся к товарам медицинского назначения, которое является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что может привести к введению потребителя в заблуждение относительно этого обозначения.

Указанное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «Ла Ген», в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №924112 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №924112 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №924112 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.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию 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 «_____», 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, действительно представлена информация о том, что данное лицо заключило контракт [1] с компанией «ШИНТЕК СВИСС С.А.», Швейцария, на продвижение товаров медицинского назначения под обозначением «Hyaline».

Однако, представленного лицом, подавшим возражение, контракта недостаточно для формирования вывода об информированности российского потребителя о деятельности лица, подавшего возражение, поскольку данные документы не показывает территорию распространения товаров и объемы производства, объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах, производимых лицом, подавшим возражение.

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного ООО «Ла Ген» было известно потребителям как компания, производящая товары 05 класса МКТУ.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №924112 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Помимо указанного, лицо, подавшее возражение, ссылается на несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 10 Кодекса, статьи 10 bis Парижской Конвенции.

Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, 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 21.09.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №924112.