

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 поступившее 05.09.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №920151, поданное компанией «Гаунчжоу Цзюньсян Бизнес Ко, Лтд. / Гуанчжоуская торговая компания с ОО «Цзюньсян», Китай (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «**Poedagar**» приоритетом от 24.08.2022 по заявке №2022759049 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.02.2023 за №920151. Товарный знак зарегистрирован на имя Индивидуального предпринимателя Раздобреева Сергея Владимировича, 397354, Воронежская обл., Поворинский р-н, г. Поворино, ул. Лесозащитная, д. 5, кв. 57 (далее – правообладатель). Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров

14 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.09.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №920151 произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512, подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и положениям статьи 6-septies Парижской конвенции об охране промышленной собственности.

Возражение основано на следующих доводах:

- на имя компании «Гуанчжоу Цзюньсян Бизнес Ко, Лтд. / Гуанчжоуская торговая компания с ОО «Цзюньсян» зарегистрированы и действуют более ранние товарные знаки на территории Китая (с 06.09.2020) и Швейцарии (с 08.11.2021), указанные товарные знаки тождественны и используются в однородной сфере деятельности, связанной с производством наручных часов;

- товары под брендом «Poedagar» были представлены и реализовывались в Российской Федерации до даты подачи заявки 24.08.2022 на товарный знак № 920151 ИП Раздобреев С.В., что подтверждают скриншоты результатов поисковой выдачи до даты подачи заявки <https://www.google.ru> (Приложение № 5), скриншоты отзывов о реализации спорной продукции на маркетплейсе <https://www.ozon.ru/> до даты подачи заявки (Приложение № 6);

- ИП Раздобреев С.В. не осуществлял и не осуществляет производство часов, деятельность ИП Раздобреев С.В. ограничивается исключительно продажей продукции, произведенной в Китае заявителем;

- на всех карточках товаров наручных часов Раздобреева С.В. на маркетплейсе <https://www.ozon.ru/> в разделе «Страна-изготовитель» указано Китай (Приложение №7, 8);

- изделия, приобретенные в рамках контрольной закупки, представлены в каталоге заявителя (Приложение № 9);

- «Гуанчжоу Цзюньсян Бизнес Ко, Лтд. / Гуанчжоуская торговая компания с ОО

«Цзюньсян» единственная компания, осуществляющая производство часов «Poedagar» во всем мире;

- в настоящий момент существует несколько продавцов наручных часов с обозначением «Poedagar», потребитель не отождествляет и не может отождествлять часы «Poedagar» с ИП Раздобреевым С.В., поскольку все указанные лица продают одинаковую продукцию производства «Гуанчжоу Цзюньсян Бизнес Ко, Лтд. / Гуанчжоуская торговая компания с ОО «Цзюньсян»;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №920151 недействительным в отношении всех товаров 14 класса МКТУ.

К материалам возражения приложены следующие материалы в копиях:

1. Копия доверенности представителя;
2. Свидетельство о передаче права на товарный знак №27335128 (от 06.09.2020 (нотариальный перевод);
3. Выписка из базы данных товарных знаков материковой части Китая на товарный знак «Poedagar» №27335128 (нотариальный перевод);
4. Свидетельство о регистрации товарного знака в Швейцарии №768160 от 08.11.2021 (нотариальный перевод);
5. Результаты поисковой выдачи до даты подачи заявки <https://www.google.ru>;
6. Скриншоты отзывов о реализации спорной продукции на <https://www.ozon.m/> до даты подачи заявки;
7. Скриншоты товаров ИП Раздобреева С.В. на маркетплейсе <https://www.ozon.ru/>;
8. Материалы контрольной закупки у ИП Раздобреева С.В. - скриншоты наручных часов, чеки о покупке, фотографии наручных часов;
9. Каталог продукции заявителя;
10. Скриншоты нескольких продавцов, реализующих наручные часы Poedagar на <https://www.ozon.ru/>;

В дополнение к возражению на заседании коллегии, состоявшемся 26.10.2023, заявителем были представлены следующие пояснения:

- представителями Раздобреева С.В. представлено согласие на регистрацию товарного знака № 920151, однако указанное согласие является недействительным и поддельным, поскольку правообладателем зарубежного товарного знака и заявителем возражений согласие никогда не выдавалось;

- для избежание споров о переводе наименования в дальнейшем не будет использоваться наименование «Гуанчжоу Цзюньсян Бизнес Ко, Лтд.», будет использоваться наименование «Гуанчжоуская торговая компания с ОО «Цзюньсян»;

- согласно свидетельству о передаче прав на товарный знак правообладателем товарного знака «Poedagar» в КНР с 06.09.2020 г. является: «Гуанчжоуская торговая компания с ОО «Цзюньсян». Адрес: Провинция Гуандун, г. Гаунчжоу, район Паньюй, поселок Шилоу, ул Шилянъ, секция улицы Шилоу № 96, здание «Чжиэр» 208;

- аналогичные сведения размещены в публичном реестре службы по интеллектуальной собственности Китая «ChinaTradeMarkOffice»;

- согласно лицензии на право ведения коммерческой деятельности руководителем заявителя возражений «Гуанчжоуской торговой компании с ОО «Цзюньсян» с 09.03.2020 является Чжан Цзясян;

В дополнение к пояснениям приложены следующие материалы в копиях:

11. Лицензия на ведение деятельности от 09.03.2023 «Гуанчжоуская торговая компания с ОО «Цзюньсян» (нотариальный перевод);

12. Удостоверение личности Чжан Цзясян (нотариальный перевод).

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не доказало наличие договорных отношений между собой и правообладателем, поэтому нельзя признать правообладателя агентом или представителем компании «Гуанчжоу Цзюньсян Бизнес Ко, Лтд.»;

- регистрация товарного знака №920151 не противоречит требованиям подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ и статьи 6.septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, так как одним из обязательных условий

является наличие отношений «агент / представитель – правообладатель товарного знака в одной из стран-участниц Конвенции»;

- при регистрации обозначения правообладатель получил письмо-поручение на регистрацию от компании «Guangzhou Junxiang Trading Co, Ltd», что свидетельствует о правомерности регистрации;

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- документы, приложенные к возражению, не позволяют сделать вывод о том, что у потребителей сформировалась стойкая ассоциативная связь между обозначением «Poedagar» и лицом, подавшим возражение;

- в возражении не представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, при восприятии оспариваемого товарного знака;

- в возражении отсутствуют сведения об объёмах производства товаров лицом, подавшим возражение, сведения о поставках товаров, маркированных обозначением «Poedagar», нет сведений о рекламе товаров со спорным обозначением, территории её охвата и интенсивности, не было представлено и данных социологического опроса;

- в отношении каталога товаров нельзя установить, какое число российских потребителей ознакомилось с ним;

- нигде на сайте не указан производитель товаров, поэтому нельзя говорить даже о том, что потребителям в принципе известно лицо, подавшее возражение;

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №920151 и оставить его правовую охрану в силе.

В дополнение к отзыву на возражение правообладатель представил скриншоты переписки с представителями компании «Guangzhou Junxiang Tradind Co., Ltd» по вопросу получения согласия на регистрацию обозначения «Poedagar», а также сообщил, что правообладатель товарного знака «Poedagar» ИП Раздобреев С.В. осуществлял покупку товаров через сайт Alibaba.com.

К отзыву на возражение приложена копия письма-поручения на регистрацию обозначения.

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

С учетом даты (24.08.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает Кодекс, 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) и Конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренная в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененная 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция).

В соответствии с подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано

недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции.

Согласно статье 6-septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных выше, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требований статьи 6-septies Парижской конвенции показал следующее.

Для применения статьи 6-septies Парижской конвенции необходимо одновременно наличие двух условий – наличие лица, подавшего возражение, и старшего товарного знака, зарегистрированных в стране – участнице Парижской конвенции, а также наличие между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака агентских отношений.

Коллегия отмечает, что в материалах дела документы, подтверждающие наличие агентских отношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем на дату приоритета оспариваемого знака, отсутствуют.

В материалах возражения представлены сведения (Приложение 3, 4), подтверждающие, что правообладателем товарных знаков «Poedagar» в отношении товаров 14 класса МКТУ в Китайской народной республике с регистрационным номером №27335128 является компания «Гуанчжоуская торговая компания с ОО

«Цзюньсян», в Швейцарии с регистрационным номером №768160 в отношении товаров 14 класса МКТУ - компания «Гаунчжоу Цзюньсян Бизнес Ко, Ltd».

В представленных документах лицо, подавшее возражение, указывает, что название компании «Гуанчжоуская торговая компания с ОО «Цзюньсян» соответствует свидетельству о переходе права и выписке из реестра на товарный знак КНР (Приложение 2).

В данном случае лицо, подавшее возражение, является владельцем товарных знаков в государствах-участниках Парижской Конвенции, ввиду чего в рамках рассматриваемого возражения присутствует один из двух признаков, необходимых для применения нормы статьи 6-septies Парижской конвенции.

Вместе с тем, второй квалифицирующий признак – наличие между лицом, подавшим возражение, и правообладателем агентских отношений не показан в материалах административного дела, что опровергает возможность применения статьи 6-septies Парижской конвенции.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для применения статьи 6-septies Парижской конвенции.

Что касается доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №920151 требованиям, предусмотренным подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в части способности введения потребителя в заблуждения относительно производителя товаров, то коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Poedagar**» по свидетельству №920151 с приоритетом от 24.08.2022 выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих

возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

При оценке возможности неверного представления потребителей о производителе товаров 14 класса МКТУ, маркированных обозначением «Poedagar», коллегия изучила представленные с возражением материалы.

Результаты поисковой системы Google с запросом в поисковом окне «Poedagar часы» (Приложение № 5) демонстрируют наличие различных сайтов, предлагающих к продаже часы под маркой «Poedagar» (aliexpress.ru, best-time.biz, shopozz.ru).

Скриншоты с сайта маркетплейса сети «Озон» (Приложение № 6, 7) демонстрируют карточку товара с часами «Poedagar», а также отзывы покупателей, указание продавца - ИП Раздобреев Сергей Владимирович, производитель - Китай.

Также представлены фотографии наручных часов, чеки покупки часов с обозначением «Poedagar», приобретенные на сайте <https://www.ozon.ru> у продавца ИП Раздобреев С.В. (Приложение 8).

Кроме того, лицом, подавшим возражение, продемонстрированы карточки товара с часами «Poedagar» на сайте маркетплейса сети «Озон», в том числе, иными продавцами – ИП Е.Ю.Аксенов, ИП А.В.Городович, ИП С.А. Копытов и т.д. (Приложении 10), с указанием страна-производитель – Китай.

Копии страниц из каталога демонстрируют часы, маркированные обозначением «Poedagar», компании «Guangzhou Junxiang Tradind Co., Ltd» (Приложение 9).

Таким образом, из представленных материалов коллегия установила факт продажи часов с обозначением «Poedagar» на сайте <https://www.ozon.ru> различными продавцами (индивидуальными предпринимателями), включая правообладателя ИП Раздобреев С. В., с указанием в карточке товара страны - изготовителя (Китай), без конкретного указания компании.

Кроме того, сам правообладатель указывает, что приобретает товары в Китае через сайт Alibaba.com.

Также коллегия отмечает, что в каталоге продукции товаров наименование компании «Guangzhou Junxiang Tradind Co., Ltd» не совпадает с наименованием лица, подавшего возражение, компанией - «Гаунчжоу Цзюньсян Бизнес Ко, Лтд. / Гуанчжоуская торговая компания с ОО «Цзюньсян». Как указывает лицо, подавшее возражение, название компании в некоторых документах переводится как «Guangzhou Junxiang Tradind Co., Ltd», а в некоторых «Guangzhou Junxiang Business Co., Ltd», что связано с особенностями и подходами перевода (Приложение № 2, представленное лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 18.01.2024). Вместе с тем, коллегия отмечает, что из материалов дела не представляется возможным однозначно установить: с каким именно из указанных наименований потребители могут ассоциировать оспариваемое обозначение, воспринимает ли потребитель указанные наименования как одну компанию.

Кроме того, в представленных материалах дела коллегия не нашла подтверждения, что именно товары компании «Гаунчжоу Цзюньсян Бизнес Ко, Лтд./ Гуанчжоуская торговая компания с ОО «Цзюньсян» реализуются правообладателем ИП Раздобреев С. В. на сайте маркетплейса «Озон», поскольку в карточке товара отображена только страна –изготовитель - Китай.

Для применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегии необходимо установить вероятные ассоциативные связи оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, на дату, предшествующую дате приоритета оспариваемого товарного знака.

В материалах дела отсутствуют исследования относительно вопроса восприятия потребителями источника происхождения товаров, маркируемых оспариваемым обозначением.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлены какие-либо рекламные материалы, свидетельствующие о широкой узнаваемости лица, подавшего возражение, в качестве производителя наручных часов, маркированных оспариваемым товарным знаком, не представлены какие-либо документы,

свидетельствующие о ввозе на территорию Российской Федерации лицом, подавшим, возражение товаров, маркированных обозначением «Poedagar», включая документы, демонстрирующие объемы производства, договоры поставки и т.д.

Следовательно, представленные документы (2-11) не удовлетворяют вышеуказанным условиям.

Также коллегия отмечает, что в доводы, которые приводит лицо, подавшее возражение, относятся к такой категории товаров, как «часы», в то время как правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении широкого перечня товаров 14 класса МКТУ.

Таким образом, представленной информации недостаточно для вывода о возникновении у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого обозначения «Poedagar» с компанией «Гаунчжоу Цзюньсян Бизнес Ко, Лтд. / Гуанчжоуская торговая компания с ОО «Цзюньсян» как источником происхождения товаров 14 класса МКТУ.

Учитывая в совокупности все имеющиеся в деле материалы, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Довод лица, подавшего возражение, относительно того, что согласие, представленное в экспертизу, является недействительным, поскольку правообладателем зарубежного товарного знака и подателем возражений никогда не выдавалось, а именно: действующим в качестве руководителя «Гуанчжоуской торговой компании с ОО «Цзюньсян» - Чжан Цзясян (Приложение 12), не был принят коллегией во внимание, поскольку оценка подлинности/достоверности представленного согласия не входит в компетенцию Роспатента, а представленные документы оцениваются исходя из принципа добросовестности сторон.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.09.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №920151.