

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 Обществом с ограниченной ответственностью «Эр Андервэр», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №814320, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2020765700 с приоритетом от 19.11.2020 зарегистрирован 04.06.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №814320 в отношении товаров 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Элиза», г. Иваново (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение по свидетельству №814320 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположено изображение мазка кистью, на котором расположены словесные элементы «ELIZA GROUP», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Под прямоугольником расположены словесные элементы «ПОКУПАЙ С ЛЮБОВЬЮ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в золотом, черном, розовом, светло-розовом, темно-розовом цветовом сочетании в отношении товаров 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.09.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №814320 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, с 2009 года занимается оптовой и розничной продажей нижнего белья Латвийского производителя – компании NEW ROSME, SIA, Hanzas iela 18, LV-1045 Rīga (LV), являвшейся до недавних политических событий одним из лидеров по производству корсетного нижнего белья, продаваемого как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- компания NEW ROSME на 99 % суммы уставного капитала является учредителем лица, подавшего возражение;
- действия лица, подавшего возражение, и компании NEW ROSME - это действия группы аффилированных лиц;
- лицо, подавшее возражение, под товарным знаком Rosme выпускает разные линейки нижнего белья и для их отличия (материал, стиль, вид, фасон и т.д.) им даны разные наименования таким коллекциям, так например, в

продажу выпущены линейки белья с наименованиями Chloe, Sofia, Jessica, Pearl и другие;

- до 2020 года основной сайт лица, подавшего возражение, был размещен на доменном имени <https://www.rosme.lv>, с середины 2020 года основным сайтом стал <https://www.rosmelingerie.com>. Сайт имеет русифицированную версию и легко находится российскими потребителями на просторах интернета;

- коллекция нижнего белья под наименованием «Eliza» выпущена в продажу в 2017 году;

- в поисковой выдаче Яндекса по запросу «Eliza нижнее белье» первое место занимает сайт лица, подавшего возражение;

- коллекция белья линейки Eliza также представлялась на сайтах <https://www.rosme.lv> с 2018 и на сайте <https://www.rosmelingerie.com> с лета 2020 года;

- женское нижнее белье коллекции белья линейки «Eliza» поставлялось из Латвии и реализовывалось на территории Российской Федерации через сайт Wildberries в разные ее регионы до даты подачи оспариваемого товарного знака (до 19.11.2020 г) в объёме не менее 2500 единиц товара;

- в июле 2023 года в адрес ООО «Эр Андервэр» поступила досудебная претензия от ООО «ЭЛИЗА», правообладателя оспариваемого товарного знака;

- предлагаемое лицом, подавшим возражение, к продаже нижнее белье Rosme коллекции «Eliza» было создано и начало предлагаться потребителям с 2017 года, задолго до подачи на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- использование обозначения «Eliza» на сайте Wildberries для маркировки линейки коллекции нижнего белья лицо, подавшее возражение, продолжало непрерывно до момента получения претензии от правообладателя оспариваемого товарного знака, поскольку не знало о регистрации оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №814320 недействительной в отношении товаров 25 класса МКТУ «белье нижнее; боди [женское белье]; бюстгалтеры; бюстгалтеры самоклеющиеся; грации; комбинации [белье нижнее]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; подвязки для чулок; пояса [белье нижнее]; трусы» и услуг 35 класса МКТУ «услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров, указанных в 25 классе, а именно нижнего белья, в том числе с помощью сети Интернет».

К возражению были приложены следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ;
2. Каталоги продукции;
3. Накладные;
4. Инвойсы;
5. Платежные поручения;
6. Распечатки с сайтов;
7. Договор поставки;
8. Отзывы;
9. Претензия.

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

- правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляет продажу различного рода товаров, в том числе нижнего белья, на различных сайтах;

- ООО «ЭР АНДЕРВЭР» добровольно удалило информацию об обозначении «ELIZA», ранее используемом при продаже на сайте www.wildberries.ru, в настоящее время лицо, подавшее возражение, использует лишь обозначение «ROSME»;

- необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, в отличие от правообладателя, не является изготовителем реализуемых им товаров. При этом само лицо, подавшее возражение, не является правообладателем товарного знака «ROSME», а также иных товарных знаков.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.09.2023, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №814320.

С отзывом были представлены следующие документы:

10. Сведения из открытых источников о товарных знаках Sofia, Jessica, Pearl;

11. Скриншоты выявленных правообладателем нарушений, допущенных ООО «ЭР АНДЕРВЭР» при продаже товаров от 21.06.2023;

12. Скриншоты реализуемых заявителем товаров по состоянию на 07.11.2023;

13. Скриншоты реализуемых иными лицами товаров по состоянию на 07.11.2023;

14. Распечатка с Интернет-сайта <https://web.archive.org/>;

15. Распечатка с Интернет-сайта <https://2ip.ru/domain-age/>;

16. Распечатка с официального сайта правообладателя <http://eliza37.ru>.

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

С учетом даты приоритета (19.11.2020) 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 №814320 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположено изображение мазка кистью, на котором расположены словесные элементы «ELIZA GROUP», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Под прямоугольником расположены словесные

элементы «ПОКУПАЙ С ЛЮБОВЬЮ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в золотом, черном, розовом, светло-розовом, темно-розовом цветовом сочетании в отношении товаров 24, 25 и услуг 35 классов 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.

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения ООО «Эр Андервэр» ссылается на возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров,



маркированных обозначением , поскольку им осуществляется хозяйственная деятельность с использованием сходного обозначения «Eliza» в области производства женского белья, что соотносится с товарами 25 класса МКТУ «белье нижнее; боди [женское белье]; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; грации; комбинации [белье нижнее]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; подвязки для чулок; пояса [белье нижнее]; трусы», а также связанных с ними услуг 35 класса МКТУ «услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров, указанных в 25 классе, а именно нижнего белья, в том числе с помощью сети Интернет» оспариваемого товарного знака.

Также, при подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что между ним и правообладателем оспариваемого товарного знака ведутся судебные споры, связанные с рассмотрением искового заявления правообладателя, зарегистрированного в Арбитражном суде города Москвы 25.09.2023 (направлено в суд 23.09.2023), дело № А40-214964/2023.

В связи с этим ООО «Эр Андервэр» признано заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №814320 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №814320 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, а также предоставляло услуги 35 класса МКТУ под обозначением «Eliza».

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 «Eliza», 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 [1-9].

Так, из представленной выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (выписка ЕГРЮЛ) [1] следует только то, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству нательного белья. Вместе с тем, из указанной выписки нельзя прийти к выводу о том, что производимые товары, маркировались обозначением,



сходным с оспариваемым товарным знаком « ».

Кроме того, выписка ЕГРЮЛ [1] является официальным документом, в котором содержатся сведения об организации, однако, из данной информации нельзя прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

В представленных каталогах продукции [2] указаны товары под обозначением «Eliza», однако, производителем указана компания «ROSME». Кроме того, не представлено данных о том, где были распространены данные каталоги, в связи с чем, указанные материалы не могут свидетельствовать о том, что потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров.

Представленные платежные документы [5] не содержат информации о том, каким обозначением были маркированы товары.

Рассмотрев распечатки скриншотов из Интернет-сайтов (Wildberries) [6], было установлено, что из данных распечаток нельзя прийти к выводу о том, что предлагаемые товары, маркированные обозначением «Eliza», имеют отношение к лицу, подавшему возражение, поскольку на данных распечатках производителем указана компания «ROSME».


В договоре поставки [7] содержится информации о продукции под обозначением «ROSME», в связи с чем, данный документ не может быть принят во внимание.

Отзывы [8] покупателей о приобретении белья, также не доказывает факт введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, поскольку в данных отзывах имеются указания на производителя «ROSME», то есть отсутствуют сведения о компании лица, подавшего возражение.

Факт того, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака ведутся судебные споры [9] не подтверждает то, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

Остальные представленные документы [3, 4] не имеют отношения к



обозначению «», в связи с чем, не могут быть приняты во внимание.

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

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «Эр Андервэр» было известно потребителям как компания, производящая товары 25 класса МКТУ, а также как компания, оказывающая услуги 35 класса МКТУ.

Кроме того, коллегией было учтено то, что правообладателем были представлены документы [16], из которых следует, что он ведет хозяйственную деятельность по продвижению одежды (домашние костюмы, халаты, пижамы, футболки и т.д.) под обозначением «Элиза», что не позволяет коллегии прийти к однозначному выводу о том, что оспариваемый товарный знак способен восприниматься как средство индивидуализации товаров исключительно лица, подавшего возражение.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №814320 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 21.09.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №814320.