

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 04.05.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТианДэ», Алтайский край, г. Барнаул (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №952759, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2023722333 с приоритетом от 22.03.2023 зарегистрирован 04.07.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №952759 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Шаврина Сергея Михайловича, Московская область, Щелковский р-н, п. Образцово (далее – правообладатель).

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

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.05.2024 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №952759 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ТианДэ» наряду с ООО «Развитие», ООО ТД-Логистик» и ООО «ЭкоДэВива» входят в единую группу компаний «ТианДэ»;

- данная группа компаний с середины 2010 года и по настоящее время активно осуществляет производство и реализацию косметической продукции, а именно: фитопатч для тела косметический «Wutong», под товарным знаком «tianDe», по свидетельству №481909, дата приоритета от 12.10.2011, зарегистрированным в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ;

- ООО «ТианДэ» сообщает, что оно наряду с ООО «Развитие» получили от правообладателя товарного знака по свидетельству №952759 претензию от 20.07.2023 о неправомерном использовании товарного знака;

- ООО «ТианДэ» также сообщает, что является заявителем на товарный знак по заявке №2024747720 «Wutong» в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ;

- ООО «ТианДэ» глубоко убеждено, что используемое на косметической продукции группой компаний «ТианДэ» обозначение «Wutong», имеет высокое сходство до степени смешения с оспариваемым товарным знаком «WU TONG»;

- с точки зрения визуального сходства товарный знак «WU TONG» по свидетельству №952759 и используемое группой компаний «ТианДэ» обозначение «Wutong» характеризуются общим зрительным впечатлением за счет того, что выполнены в едином алфавите (латинский алфавит),

совпадением и расположением по отношению друг к другу всех гласных и согласных букв, оба обозначения выполнены в шрифте, приравненном к стандартному;

- группа компаний «ТианДэ» является производителем косметических товаров, имеет большое количество предприятий. Группа компаний имеет в своем портфеле более 50 активно использующихся национальных и международных товарных знаков;

- одним из наиболее значимым и наиболее узнаваемым на территории Российской Федерации косметическим средством является «Wutong» - фитопатч для тела косметический;

- по мнению лица, подавшего возражение, товары 03 и 05 классов МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными по отношению к косметическому товару, имеющему прямое отношение к деятельности группы компаний «ТианДэ»;

- товар под обозначением «Wutong» появился в России как минимум с середины 2010 года.

- поставка осуществлялась и продолжает осуществляться в пользу ООО «Развитие»;

- согласно балансовой справке, выданной ООО «Развитие» от 06.05.2024, балансовая стоимость всех реализованных товаров, а именно фитопатча для тела косметического «Wutong»/«Вутонг» составляет более 18 730 000 руб. за весь период реализации;

- фитопатч для тела косметический Wutong, торговой марки «tianDe» реализуется через официальный сайт группы компаний «ТианДэ» <https://tiande.ru/>;

- фитопатч для тела косметический Wutong, торговой марки «tianDe» размещен не только на вышеуказанном сайте, но и в раздаточных материалах, а именно каталогах, выпускающихся 4 раза в год, производство и распространение которых напрямую связаны деятельностью группы компаний «ТианДэ»;

- продукция реализуется на большом количестве онлайн-платформ, включая самые популярные маркет-плейсы, такие как Ozon.ru, Яндекс Маркет, Wildberries.ru и т.д.;

- ООО «ТианДэ» обращает внимание, что в глобальной сети «Интернет» на различных порталах, а также в самых популярных социальных сетях в России опубликовано большое количество записей, комментариев о продукции фитопатч для тела косметический Wutong, торговой марки «tianDe», датированных с 2014 года, то есть задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- обозначение «Wutong» хорошо известно российскому потребителю, что свидетельствует о высокой узнаваемости продукции, маркируемой им, а также четкой взаимосвязи обозначения «Wutong» и деятельности группы компаний «ТианДэ».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №952759 недействительной в отношении товаров 03 класса МКТУ «эфирные масла, косметика, ароматизаторы [эфирные масла]; вещества клейкие для косметических целей» и товаров 05 класса МКТУ «соли для ванн из минеральных вод; соли, входящие в состав минеральных вод; бальзамы для медицинских целей; бандажи гигиенические, включенные в 05 класс; бандажи перевязочные; вата асептическая, антисептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи лечебные; йод для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; клеи для зубных протезов; клейкие ленты для медицинских целей; кольца противомозольные для ног; лаки для зубов; лейкопластыри; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для

перевязок; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; молочко пчелиное маточное для медицинских целей; оподельдок; палочки серные [дезинфицирующие средства]; панталоны гигиенические для страдающих недержанием; пеленки гигиенические для страдающих недержанием; пластыри медицинские; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; подушечки мозольные; помады медицинские; пояса для гигиенических женских прокладок; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для обработки ожогов; препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; препараты для удаления мозолей; препараты для ухода за кожей фармацевтические; прокладки гигиенические женские; прокладки для трусов гигиенические; растворители для удаления лейкопластырей; салфетки, подушечки гигиенические; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; соли для лечебных ванн; средства антисептические; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства против потения; средства против потения ног; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; трусы гигиенические женские».

К возражению были приложены следующие документы:

1. Выписки из ЕГРЮЛ ООО «Развитие», ООО «ТианДэ», ООО ТД-Логистик, ООО «ЭкоДэВива» - на 45 л.;
2. Скриншот страницы сайта tiande.ru с копией свидетельства на товарный знак №481909 - на 29 л.;
3. Копия претензии от правообладателя товарного знака №952759, полученной ООО «ТианДэ», ООО «Развитие», копия Определения Арбитражного суда по делу № А40-81375/2024-на 13л.;
4. Копии санитарно-эпидемиологического заключения от 28.06.2010, протокола испытаний №100285 от 18.05.2010, декларация о соответствии товара фитопатч для тела косметический «Wutong» - на 5 л.;

5. Копии контрактов на поставку продукции, упаковочных листов, коммерческих инвоисов, деклараций на товары, платежных поручений - на 65 л.;

6. Копия балансовой справки от 06.05.2024 - на 1 л.;

7. Информация о принадлежности доменного имени tiande.ru - на 2 л.;

8. Копии фотографий каталогов с предложением о продаже товара фитопатч для тела косметический «Wutong» за период с 2012 по 2022 год - на 22 л.;

9. Копии фотографий каталогов с предложением о продаже товара фитопатч для тела косметический «Wutong» за период с 2023 по 2024 год - на 4 л.;

10. Скриншоты страниц с предложением о продаже товара фитопатч для тела косметический «Wutong» - на 20 л.;

11. Копии поисковых страниц Google, Yandex - на 7 л.;

12. Копии страниц порталов, социальных сетей с отзывами и информацией о продукции фитопатч для тела косметический «Wutong» - на 53 л.;

13. Копии страниц вебсайтов, подтверждающие реализацию товара фитопатч для тела косметический «Wutong» в иных странах - на 9 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил письменные пояснения по мотивам возражения, доводы которых сводятся к следующему:

- 27.01.2009 иностранная компания Pharmline Limited (рус: «Фармлайн Лимитед»), собственником и генеральным директором которой являлся правообладатель, направила в Роспатент заявку №2009701167 - на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «WU TONG» в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- 17.03.2009 Роспатентом был зарегистрирован товарный знак по свидетельству №403892 «WU TONG» в отношении испрошенных «Фармлайн Лимитед» товаров;

- 08.06.2009 Всемирная организация интеллектуальной собственности осуществила международную регистрацию №1085457 знака «WU TONG» в отношении испрошенных товаров 05 класса МКТУ — на основании национальной регистрации по свидетельству №403892;

- первоначальный товарный знак по свидетельству №403892 на территории Российской Федерации использовался в целях индивидуализации соответствующих товаров рядом российских юридических лиц: ООО «Юнифарм» - с сентября 2010 г. до апреля 2015 г.; ООО «Компания ЮНИФАРМ» - с марта 2010 г. до мая 2023 г.;

- таким образом, первоначальный товарный знак использовался с даты регистрации и до даты прекращения его действия, а после прекращения его действия - на территории Российской Федерации использовалось обозначение «WU TONG», не являющееся на тот момент товарным знаком;

- оба названных юридических лица использовали первоначальный товарный знак под контролем и с согласия владельца «Фармлайн Лимитед» - Шаврина Сергея Михайловича, являющегося правообладателем оспариваемого товарного знака;

- товары, маркированные обозначением «WU TONG», предлагались к реализации под контролем и с согласия Шаврина С.М. в периоды: март 2010 г. - декабрь 2019 г. с маркировкой действующим первоначальным товарным знаком по свидетельству №403892 «WU TONG»; январь 2020 г. - май 2023 г. с маркировкой обозначением «WU TONG», в тот период не являющимся зарегистрированным товарным знаком; март 2023 г. - н.в. - с маркировкой оспариваемым товарным знаком «WU TONG» по свидетельству №952759;

- лицом, подавшим возражение, не были представлены надлежащие доказательства, подтверждающие то, что имеется стойкая ассоциативная связь между ООО «ТианДэ» и словесным элементом «WU TONG», в результате чего регистрация спорного обозначения может вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.05.2024, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 952759.

С отзывом были представлены следующие материалы:

14. Сведения о первоначальном товарном знаке №403892 - на 1 л.;
15. Копия свидетельства международной регистрации №1085457 - на 1л.;
16. Сведения о международной регистрации №1085457 - на 1 л.;
17. Сведения о Фармлайн Лимитед (компании правообладателя) - на 10л.;
18. Сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО Юнифарм - на 11 л.;
19. Сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО Компания Юнифарм - на 17л.;
20. Счета на оплату (поставки товара) периода 2013-2014 г.г. (будет дополнено) - на 3 л.;
21. Постраничный комментарий касательно доказательств лица, подавшего возражение.

Лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «ТианДэ» не оспаривает тот факт, что в период с 27.01.2009 по 27.01.2019 на территории Российской Федерации действовал товарный знак по свидетельству №403892, зарегистрированный на имя компании ФармЛайн Лимитед, Великобритания в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно пластыри медицинские, в том числе перцовые. В отношении данного товарного знака была прекращена правовая охрана в связи с истечением срока действия исключительного права;

- довод о наличии международной регистрации №1085457 никаким образом не относится к существу спора, так как его действие не распространялось на территории Российской Федерации;

- ООО «ТианДэ» обращает внимание, что согласно формулировке товаров, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак по свидетельству №403892, перцовые пластыри относятся именно к медицинским пластырям, и могут являться однородными только по отношению к медицинским товарам, товарам медицинского назначения, относящимся к 05, 10 классам МКТУ;

- фитопатч для тела косметический «Wutong» лица, подавшего возражение, является именно косметическим средством и относится конкретно к товару 03 класса МКТУ, не является медицинским изделием и не включен в государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий в отличие от товара, выпускаемого под товарным знаком по свидетельству №403892;

- ООО «ТианДэ» подчёркивает, что в материалах рассматриваемого дела отсутствуют доказательства, подтверждающие активное и длительное использование правообладателем или иными третьими лицами, действующими под контролем правообладателя на территории Российской Федерации уже недействующего товарного знака по свидетельству №403892 и оспариваемого товарного знака по свидетельству №952759;

- ООО «ТаинДэ» убеждено, что продукция фитопатч для тела косметический «Wutong» была хорошо известна российскому потребителю, в связи с этим, уже на момент принятия решения о регистрации оспариваемого товарного знака прослеживалась четкая взаимосвязь между косметическими товарами под обозначением Wutong/WU TONG и деятельности группы компаний ООО «ТианДэ»;

- указанные правообладателем в отзыве письменные доводы являются необубедительными и противоречащими нормам права.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №952759 недействительной в отношении товаров 03 класса МКТУ «эфирные масла,

косметика, ароматизаторы [эфирные масла]; вещества клейкие для косметических целей» и однородных по отношению к ним товаров 05 класса МКТУ «панталоны гигиенические для страдающих недержанием; пеленки гигиенические для страдающих недержанием; пояса для гигиенических женских прокладок; прокладки гигиенические женские; прокладки для трусов гигиенические; подушечки гигиенические; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; тампоны гигиенические для женщин; трусы гигиенические женские».

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

С учетом даты приоритета (22.03.2023) 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 представляет собой словесное обозначение по свидетельству №952759, состоящее из словесных элементов «WU TONG», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 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 «ТианДэ» ссылается на возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных обозначением «WU TONG», поскольку им осуществляется хозяйственная деятельность с использованием сходного обозначения «Wutong» в области производства и реализации косметических средств, что соотносится с оспариваемыми товарами 03 и 05 классов МКТУ 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, дело № А40-81375/2024.

В связи с этим ООО «ТианДэ» признано заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №952759 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №952759 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 03, 05 классов МКТУ под обозначением «WU TONG».

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 «Wutong», 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.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что группа компаний, в которую входит ООО «ТианДэ», ООО «Развитие», ООО ТД-Логистик», ООО «ЭкоДэВива» с середины 2010 года и по настоящее время активно осуществляет производство и реализацию косметической продукции, а именно: фитопатч для тела косметический «Wutong», под товарным знаком «tianDe» [1].

Также, лицом, подавшим возражение, были представлены документы [3], а именно претензия от правообладателя оспариваемого товарного знака, полученная ООО «ТианДэ», ООО «Развитие».

Рассмотрев данные материалы, нельзя прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя, поскольку указанные документы не могут свидетельствовать о приобретении товаров, лица, подавшего возражение, широкой известности на территории Российской Федерации.

Кроме того, выписки ЕГРЮЛ [1] являются официальными документами, в которых 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.

Представленные санитарно-эпидемиологическое заключение и декларация о соответствии товара [4] не доказывают факта введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, поскольку данные документы являются подготовительными и не свидетельствуют о широкой распространенности товаров на территории Российской Федерации.

В представленных контрактах на поставку продукции, упаковочных листах, коммерческих инвоисах, декларациях на товары, платежных поручениях [5] и балансовой справке [6] отсутствует указание на лицо, подавшее возражение, поскольку на данных документах указано ООО «Развитие», при этом, не представляется возможным установить, что потребитель сможет соотносить ООО «Развитие» с лицом, подавшим возражение.

Информация о принадлежности доменного имени tiande.ru [7] не подтверждает то, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

Представленные каталоги продукции [8, 9] также не доказывают факт введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, поскольку в данных распечатках нет указаний на конкретного производителя, то есть отсутствуют сведения о компании, которая произвела товар.

Представленные распечатки скриншотов из Интернет-сайтов [10, 11] датированы позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Отзывы [12] покупателей о приобретении пластыря, также не доказывают факт введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, поскольку в данных отзывах нет указаний на конкретного производителя, в некоторых отзывах присутствует лишь упоминание о бренде «TianDe», из чего нельзя прийти к выводу о том, что потребитель ассоциирует данную продукцию именно с лицом, подавшим возражение, ООО «ТианДэ».

Распечатка страниц о реализации товаров [13] также не может свидетельствовать о приобретении продукции, лица, подавшего возражение, широкой известности на территории Российской Федерации до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак, поскольку носит декларативный характер.

Факт того, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака имеются споры [3] не подтверждает то, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

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

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака копания ООО «ТианДэ» была известна потребителям как производитель товаров 03 и 05 классов МКТУ.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №952759 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 07.05.2024 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №952759.