

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 19.04.2021 возражение компании Perry Engineering Services Limited, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 733228, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 733228 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.11.2019 по заявке № 2017742725 с приоритетом от 13.10.2017 в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний АТХ», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству



№ 733228 было зарегистрировано комбинированное обозначение .

В поступившем 19.04.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих

товаров и лица, оказывающего соответствующие услуги, так как он воспроизводит обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, в отношении однородных им товаров и услуг, а также сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого товарного знака.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов: выписки сведений о компаниях в Великобритании лица, подавшего возражение, и его акционера – Perry of Oakley Limited [1]; дилерские договоры с российскими компаниями [2]; иностранные (Европейского Союза) таможенные накладные и счета [3]; распечатки сведений из газеты, сети Интернет и каталогов об участии сельскохозяйственной техники и оборудования в отраслевых выставках [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, корреспонденцией, поступившей 13.07.2021, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что материалы возражения не содержат доказательств введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации лицом, подавшим возражение, тех или иных товаров и услуг, поскольку содержат сведения об экономической деятельности иных самостоятельных юридических иностранного и российских лиц под своими фирменными наименованиями, в собственных интересах и без какого-либо доказанного участия и контроля за ними непосредственно со стороны самого лица, подавшего возражение, что обуславливает отсутствие самих фактов какой-либо его деятельности в Российской Федерации и, тем более, его известности российским потребителям.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.10.2017) правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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 соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения)

либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , в котором доминируют и, следовательно, несут основную индивидуализирующую нагрузку выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесные элементы «**PERRY ENGINEERING**», так как они акцентируют на себе внимание, занимая центральное положение, и запоминаются легче, чем изобразительные элементы. Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 13.10.2017 в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1 – 4] следует только лишь то, что оно является в Великобритании юридическим лицом [1] с соответствующим фирменным наименованием, отличительная часть которого содержит словосочетание «Perry Engineering», действительно, тождественное вышеуказанным словам в составе оспариваемого товарного знака, и на территории стран Европейского Союза им, действительно, осуществляется деятельность, связанная с поставками сельскохозяйственной техники, согласно иностранным (Европейского Союза) таможенным накладным и счетам [3].

Однако данная информация сама по себе никак не позволяет прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров и лица, оказывающего соответствующие услуги, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму

возможность порождения в сознании российского потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и услугах и их единственном известном потребителю на территории Российской Федерации конкретном производителе.

Так, вовсе не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о самих фактах осуществления производства соответствующих товаров и оказания соответствующих связанных с ними услуг именно лицом, подавшим возражение, и введения им этих товаров и услуг в гражданский оборот непосредственно на территории Российской Федерации, и позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо определенные объемы их выпуска, реализации, затрат на рекламу в российских средствах массовой информации именно этих определенных товаров и услуг, территорию их распространения и т.п.

В этой связи следует отметить, что несмотря на наличие определенного пакета акций компании лица, подавшего возражение, у другой компании Perry of Oakley Limited, согласно выпискам [1], они, будучи таким образом действительно связанными друг с другом, являются все же разными самостоятельными юридическими лицами, осуществляющими свою экономическую деятельность под принадлежащими только им и никак не отчуждаемыми от них друг к другу конкретными их фирменными наименованиями. И поскольку упомянутая выше другая компания Perry of Oakley Limited не является лицом, подавшим возражение, то какая-либо ее деятельность на территории Российской Федерации сама по себе не может рассматриваться в качестве деятельности, собственно, лица, подавшего возражение. При этом какие-либо документы об осуществлении данной компанией своей деятельности на территории России исключительно в интересах лица, подавшего возражение, и под его непосредственным контролем не были представлены.

Аналогично отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы и об осуществлении своей деятельности исключительно

в интересах лица, подавшего возражение, и под его непосредственным контролем российскими компаниями, упомянутыми в договорах [2].

При этом не имеется и документального подтверждения исполнения этих договоров, так как представленные иностранные (Европейского Союза) таможенные накладные и счета [3] не свидетельствуют о фактах официально разрешенного российскими компетентными таможенными органами выпуска на территорию Российской Федерации соответствующих товаров. Никаких российских грузовых таможенных деклараций с соответствующими отметками российских таможенных органов, которыми подтверждались бы сами факты введения товаров в гражданский оборот именно на территории Российской Федерации, совсем не было представлено.

Некоторые сведения о соответствующих товарах обнаруживаются в представленных газете и распечатках из сети Интернет и каталогов об участии сельскохозяйственной техники и оборудования в отраслевых выставках [4]. Однако не имеется в них каких-либо указаний, свидетельствующих о том, что эти товары были произведены именно лицом, подавшим возражение, и предлагаются им к продажам либо другими лицами, но от его имени и под его контролем, то есть отсутствуют какие-либо факты позиционирования и информирования потребителей соответствующими российскими компаниями и компанией Perry of Oakley Limited на данных выставках, собственно, о лице, подавшем возражение.

Отсутствуют какие-либо сведения о проведении в России самим лицом, подавшим возражение, либо другими лицами от его имени каких-либо широких рекламных кампаний и о частых размещениях его рекламы в российских средствах массовой информации.

Таким образом, сведения об экономической деятельности на территории Российской Федерации исключительно иных самостоятельных юридических иностранного и российских лиц под своими фирменными наименованиями, в собственных интересах, без какого-либо доказанного участия и контроля за ними непосредственно со стороны самого лица, подавшего возражение, и без

его позиционирования и продвижения его деловой репутации на российском рынке обуславливают априори отсутствие самих фактов какой-либо его деятельности в России и, тем более, его известности российским потребителям.

В этой связи следует также отметить, что коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение. Так, например, не были представлены какие-либо результаты социологического опроса российских потребителей.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения [1 – 4] какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Из представленных лицом, подавшим возражение, выписок сведений [1] следует, что оно было зарегистрировано как юридическое лицо в Великобритании 19.03.1969 и прошло перерегистрацию 04.07.2016 с изменением своего конкретного фирменного наименования на соответствующее – Perry Engineering Services Limited. Факт регистрации данной коммерческой организации является основанием для возникновения у нее права на соответствующее фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, действительно получило право на соответствующее фирменное наименование ранее даты (13.10.2017) приоритета оспариваемого товарного знака.

В свою очередь, включенные в оспариваемый товарный знак слова «**PERRY ENGINEERING**» являются словосочетанием, которое тождественно, собственно, отличительной части «**Perry Engineering**» вышеуказанного фирменного наименования. Следовательно, оспариваемый товарный знак и

противопоставленное ему фирменное наименование лица, подавшего возражение, являются сходными друг с другом в целом.

Однако, как уже отмечалось выше, коллегия не располагает документами, которые свидетельствовали бы об осуществлении в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака непосредственно самим лицом, подавшим возражение, под принадлежащим исключительно ему и никак не отчуждаемым от него соответствующим конкретным фирменным наименованием реальной экономической деятельности в отношении определенных товаров и услуг именно на территории Российской Федерации.

Ввиду вышеизложенных обстоятельств коллегия не имеет никаких оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, собственно, в отношении тех или иных определенных однородных товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ. Следовательно, коллегия не располагает какими-либо фактическими основаниями, которые были бы отражены в документах возражения [1 – 4], для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 733228.