

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 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 08.06.2023 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 637366, поданное Индивидуальным предпринимателем Булатовой Натальей Викторовной и Индивидуальным предпринимателем Кипер Татьяной Александровной (далее – лица, подавшие возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 09.11.2016 по заявке №2016741992 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.11.2017 за №637366. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью "ПАРАДОГС", 620076, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Красная горка, д. 1 (далее – правообладатель) в отношении товаров 08, 11 и услуг 35

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

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.06.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №637366 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3(1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса и положениям статей 6-septies, 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности.

Возражение основано на следующих доводах:

- лица, подавшие возражение, приобретали машинки для стрижки Codos с 2013 года, занимались продвижением и популяризацией продукции Codos среди потребителей и профессиональных участников рынка. Изготовитель продукции Codos зарегистрирован 08.02.2012 в провинции Гуанчжоу. Единственным законным представителем изготовителя продукции Codos является Син Ченху, что подтверждается лицензией на ведение коммерческой деятельности.

- дистрибьютерское соглашение сочетает в себе элементы различных договоров, включая и агентский договор. При этом дистрибьютеру (агенту) может быть предоставлено право использования товарного знака обозначения на территории распространения. В противном случае регистрация товарного знака является неправомерной;

- ИП Булатова с 2013 года осуществляет розничную продажу техники и аксессуаров для салонов красоты, в том числе продукции Codos как онлайн (<http://www.parik66.ru>), так и оффлайн (через магазин «Цирюльня», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, Самоцветный бульвар, д.5);

- Россия и Китай являются участниками Конвенции, в соответствии с которой товарный знак Союзного государства подлежит охране в стране участника Конвенции;

- по мнению лиц, подавших возражение, ООО «Парадогс» пытается извлечь необоснованные преимущества из регистрации на себя товарного знака «Codos», сходного до степени смешения с обозначением, используемым правообладателем

продукции «Codos», вводит в заблуждение потребителей относительно правообладателя продукции Codos, действует в целях ограничения конкуренции, ограничивая круг иных дистрибьюторов продукции Codos на территории Российской Федерации.

На основании изложенного лица, подавшие возражение, просят признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №637366 недействительным полностью.

К материалам возражения приложены следующие материалы в копиях:

1. Копия акта осмотра доказательств в сети интернет № 1-ГИС от 15.04.2022 г.;
2. Копия дополнения №1 к исковому заявлению (подтверждает позицию ООО «Парадокс» по рассматриваемому спору);
3. Оригинал расчета наличными за товар (Карго 833 товарный чек);
4. Копия отчета о первичной проверке бренда;
5. Товарные чеки от 15.01.2017, 10.07.2016, 01.04.2013, 05.03.2013, 15.06.2014, 05.08.2017, 05.03.2015.;
6. Копии Актов осмотра доказательств в сети интернет №П-1 от 15.04.2022г.; от 03.06.2022 г.;
7. Судебное решение Суда по интеллектуальным правам от 11.11.2022 г. по делу № СИП-560/2022;
8. Постановление Президиума ВАС от 23.04.2013 № 14186/12;
9. Свидетельство на товарный знак Codos;
10. Копии накладных Заявителя 2;
11. Копия свидетельства о регистрации Заявителя 2;
12. Копия договора №01 о продаже продукции Codos;
13. Копия свидетельства о регистрации Заявителя 1.
14. Копии дипломов об участии Заявителя 1 на выставках;
15. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
16. Копия свидетельства на товарный знак Codos (на китайском языке);

17. Копия накладной, подтверждающей покупку и отправку товара через Карго.

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

- Между Shenzhen Codos Electrical Appliancesco.,Ltd.(далее - грантор) и ООО «Парадогс» (далее-дистрибьютор) заключен дистрибьюторский договор №Ch-01 от 14.05.2013 (далее -дистрибьюторский договор), предметом которого являются изделия для стрижки животных и запасные части к ним (п.1.1 ст.1 договора) и дополнительное соглашение к нему от 08.11.2016 в целях организации и сбыта товаров (изделий для стрижки) грантора в своей предпринимательской деятельности ООО «Парадогс» на территории региона (Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан);

- Эксклюзивность предоставленных ООО «Парадогс» прав дилера компании Shenzhen Codos Electrical Appliancesco.,Ltd., предполагает, что грантор отказывается от продажи товаров «CODOS» на территории РФ каким-либо третьим лицам за исключением ООО «Парадогс»;

- ООО «Парадогс» на протяжении многих лет, как минимум с 2013 года ООО «Парадогс» является постоянным участником российских и международных выставок, что подтверждается представленными документами;

- Дата публикации товарного знака «Codos» по свидетельству РФ № 637366 - «30» ноября 2017 г., следовательно, срок для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по пункту 6 статьи 1483 Кодекса истек - «30» ноября 2022г. Таким образом, доводы заявителя не подлежат рассмотрению ввиду пропуска установленного законом срока для оспаривания.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №637366 и оставить его правовую охрану в силе.

К отзыву приложены следующие материалы в копиях:

18. Акт осмотра доказательств в сети Интернет № П-5 от 17.11.2022г.;

19. Товарные накладные за 2012-2022 г.;

20. Выписки на товарные знаки по свидетельствам РФ № 637366, 836621, международный товарный знак № 1437243;

21. Выкопировка дистрибьюторского договора №Ch-01 от 14.05.2013;

22. Документы, подтверждающие участие в выставках с 2013-2022;

23. Договоры, акты, счета на участие в выставках с 2013-2022;

24. Публикации в журналах;

25. Договоры о творческом партнёрстве;

26. Товарные накладные на изготовление визиток;

27. Макеты печатных материалов (визиток и листовок);

28. Отзывы клиентов на товары «CODOS»;

29. Акт осмотра доказательств в сети Интернет № П-3 от 15.11.2022г.;

30. Свидетельство о государственной регистрации доменного имени, выданное ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" от 01.09.2022;

31. Акты осмотра доказательств в сети Интернет № П-1 от 11.11.2022г, №П-2 от 11.11.2022г., № П-4 от 16.11.2022г.;

32. Документы, подтверждающие размещение рекламы на сервисе «Яндекс.Директ»;

33. Документы, подтверждающие оказание услуг на создание видео;

34. Письмо Shenzhen Codos Electrical Appliances Co., Ltd.

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

С учетом даты (09.11.2016) приоритета оспариваемого товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила) и Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренной 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 измененной 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний

по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

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.

Проанализировав в совокупности доводы, на которых основано возражение, и ознакомившись с документами, представленными с возражением, коллегия пришла к выводу о том, что основаниями для оспаривания товарного знака по свидетельству №637366 являются положения пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса, а также статей 6-septies и 10 bis Парижской конвенции.


В части положений статьи 6-septies Парижской конвенции лица, подавшие возражение, не могут быть признаны заинтересованными лицами, так как не являются ни владельцем сходного или тождественного товарного знака в иной стране Конвенции, ни производителем товаров, с которым заключено агентское соглашение. Таким образом, в данной части заинтересованность лиц, подавших возражение, не установлена.

Что касается основания оспаривания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса относительно способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, то лица, подавшие возражение, не могут быть признаны заинтересованными, так как сами не являются изготовителем товаров, маркированных обозначением Codos, а лишь распространяют их.

Основания оспаривания по пункту 10bis Парижской Конвенции, предполагающей охрану от недобросовестно конкуренции, то в данной части лица, подавшие возражение, могут быть признаны заинтересованными, так как действуют в пределах одного товарного рынка (машинок для стрижки) и работают с

одинаковой продукцией (маркированной обозначением CODOS) одного и того же изготовителя.

The logo for 'Codос' is displayed in a bold, sans-serif font. The letter 'C' is significantly larger than the other letters, and the 'о' is a Cyrillic character.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №637366 с приоритетом 09.11.2016 выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 08, 11 и услуг 35 класса МКТУ.


В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила отсутствие противопоставления, подлежащего учету в рамках применения данной правовой нормы.

Так, в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса подлежат противопоставлению товарные знаки, охрана которых распространяется на территорию Российской Федерации, то есть знаки по международным регистрациям, имеющим соответствующее расширение на территорию России, а также все национальные товарные знаки. В рамках поданного возражения отсутствуют противопоставления, удовлетворяющего указанным параметрам.

В отсутствии противопоставленного товарного знака, действующего на территории Российской Федерации, норма пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не подлежит применению. Кроме того правообладателем верно было отмечено, что срок для применения указанной нормы пропущен, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения по данному основанию.

В отношении довода лиц, подавших возражение, относительно несоответствия товарного знака по свидетельству №637366 требованиям статьи 6-septies Парижской конвенции, коллегия установила следующее.

В материалах возражения представлены сведения о товарном знаке Китайской

народной республики «» с регистрационным номером №37631876,

зарегистрированном на имя компании Shenzhen Codos Electrical Appliances Co., Ltd (Шеньчжень Кодос Электрикал Эплайнс Ко. Лтд) с датой регистрации 21.03.2020 в отношении товаров 07 класса МКТУ «грумеры для животных; режущие головки для грумеров (механическая деталь); лезвия ножей (механическая деталь); ножи (механическая деталь); электрические ножницы; машинки для стрижки волос (с фиксатором)».

Кроме того, представлены сведения о товарном знаке «Codos» с регистрационным номером №4144556 с приоритетом от 29.06.2004, зарегистрированным на имя Синь Чэнху в отношении товаров 08 класса МКТУ Китайской народной республики.

Таким образом, противопоставляемые в рамках положений статьи 6-septies Парижской конвенции товарные знаки Китайской народной республики принадлежит не лицам, подавшим возражение, а компании Shenzhen Codos Electrical Appliances Co., Ltd (Шеньчжень Кодос Электрикал Эплайнс Ко. Лтд) и лицу Синь Чэнху, в то время как для применения данной нормы необходимо, чтобы противопоставляемый товарный знак принадлежал лицу, подавшему возражение. В данном случае лица, подавшие возражение, – Индивидуальные предприниматели Булатова Наталья Викторовна и Кипер Татьяна Александровна, не являются владельцем товарного знака в государстве-участнике Парижской Конвенции, а также не являются принципалами относительно правообладателя оспариваемого товарного знака, поэтому ни один из квалифицирующих признаков, необходимых для применения нормы статьи 6-septies Парижской конвенции не установлены в рамках рассматриваемого возражения.

Анализ товарного знака по свидетельству №637366 на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

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 08, 11 и лице, оказывающим услуги 35 класса МКТУ,

The logo for 'Codod' is displayed in a bold, sans-serif font. The letter 'C' is significantly larger and more stylized than the other letters, which are 'odod'. The logo is centered on the page.

маркированных обозначением «», коллегия изучила представленные с возражением материалы (1-17).

Так, в отношении Индивидуального предпринимателя Булатовой Н.В. представлены товарные чеки о реализации от имени предпринимателя в организации «Цирюльня» машинок для стрижки и триммеров под обозначением «CODOS» в 2013-2017 годах. Товарные чеки при этом не свидетельствуют о масштабной реализации указанной продукции, поскольку представлены товарные чеки в количестве 9-ти штук.

Также представлена квитанция об отправке товара «CODOS» из Гуанчжоу в Екатеринбург от 14.03.2017 в количестве 864 штук. Представлено пояснение для Свердловского суда о том, что компания «Shenzhen Codod Electrical Appliances Co., Ltd» заключала соглашение №10-2013 с ИП Булатовой Н.В., на основании которого последняя приобретает продукцию «CODOS» и реализует ее. Представленные дипломы не связаны с оспариваемым обозначением, поскольку относятся к деятельности организации «Цирюльня» и ИП Н.В. Булатовой.

В отношении деятельности Индивидуального предпринимателя Кипер Т.А. представлены товарные накладные за 2014 год, свидетельствующие об отгрузке

контрагентам машинок для стрижки, маркированных обозначением «CODOS», а также договор о поставке заказчику «Стрежевское межрайонное ветеринарное управление» машинок для стрижки «CODOS».

Акты осмотра сайта www.parik66.ru от 15.04.2022 свидетельствуют о реализации посредством сайта машинок для стрижки “CODOS”.

Из названных документов в совокупности коллегия может сделать вывод о факте реализации лицами, подавшими возражение, машинок для стрижки под оспариваемым обозначением, однако приведенной информации недостаточно для вывода о возникновении у российских потребителей устойчивой ассоциативной связи оспариваемого обозначения с Индивидуальными предпринимателями Булатовой Н.В. и Кипер Т.А. как с источником происхождения товаров 08, 11 классов МКТУ или услугам по реализации таких товаров 35 класса МКТУ.

Отсутствует исследование относительно восприятия потребителями источника происхождения товаров, маркируемых оспариваемым товарным знаком и услуг 35 класса МКТУ, оказываемых под оспариваемым обозначением.

При этом для применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия необходимо установить вероятные ассоциативные связи оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, на дату, предшествующую дате приоритета оспариваемого товарного знака. Следовательно, представленные документы (1-17) не удовлетворяет вышеуказанным условиям.

Кроме того, лицами, подавшими возражение, не представлены какие-либо рекламные материалы, свидетельствующие о широкой узнаваемости лиц, подавших возражение, в качестве производителя или лица, осуществляющего реализацию машинок для стрижки, маркированных оспариваемым товарным знаком.

Одновременно правообладателем оспариваемого товарного знака представлены документы, свидетельствующие об активном введении в гражданский оборот машинок для стрижки, маркированных оспариваемым товарным знаком, начиная с 2013 года по настоящее время, что подтверждается товарными накладными за 2012 – 2021 годы. Также представлен дистрибьюторский договор №Ch-01 от 14.05.2013, подтверждающий факт того, что компания Shenzhen Codos

Electrical Appliances Co., Ltd является принципалом относительно агента – компании «Парадогс», осуществляет поставки машинок codos согласно запросам агента.

Представленные дипломы и благодарственные письма, в частности, от ООО «Артис Экспо», от организатора Черноморской научно-практической конференции (2017), от организатора Национальной ветеринарной конференции (20187-2021), от организатора выставки «Зоосфера» (2014 и далее) свидетельствуют о продвижении правообладателем оспариваемого товарного знака марки «CODOS» на российском рынке. Данный факт также подтверждают представленные публикации в журналах, факт изготовления по заказу правообладателя рекламной печатной продукции в отношении оспариваемого обозначения.

Таким образом, учитывая все имеющиеся в деле материалы в совокупности, отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода о несоответствии оспариваемой регистрации положениям пункта 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (недобросовестная конкуренция) коллегия отмечает следующее.

Возможность оспаривания правовой охраны товарного знака в случае признания действий его правообладателя недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом предусмотрена пунктом 2 (6) статьи 1512 Кодекса.

Роспатент и коллегия не обладают полномочиями для признания действий правообладателя злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Такая оценка действий правообладателя относится к компетенции судебных органов или Федеральной Антимонопольной Службы.

Только на основании решения такого уполномоченного органа, вступившего в законную силу, Роспатент может принять решение о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №637366 недействительным в соответствии с пунктом 2 (6) статьи 1512 Кодекса.

Поскольку такое решение отсутствует, коллегия не может удовлетворить возражение по данному основанию.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.06.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №637366.