


ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 13.04.2017, поданное F.H.U. EURO-MIX S.C. Польша (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №598857, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2015735736 с приоритетом от 03.11.2015 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.12.2016 за №598857 в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Данги Фуада Мохамедовича (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №598857 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «VERDI», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, заключенный в овальную рамку.


В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.04.2017 поступило возражение и дополнение к нему (на заседании коллегии,

состоявшемся 26.05.2017) против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием требованиям, установленным пунктом 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, ограничивает перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №598857, следующими позициями: «продажа детских товаров аукционная; продажа аукционная»;



- оспариваемый товарный знак тождественен знаку  по международной регистрации №1163682 с конвенционным приоритетом от 28.03.2013 – (1), правообладателем которого является лицо, подавшее возражение. Правовая охрана данному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ «Prams and pushchairs and parts thereof; covers for prams and pushchairs; harnesses for use with prams and pushchairs; pushchairs for use with carry cots; safety seats for infants and children for vehicles; vehicle safety restraints for use with safety seats / коляски и их части; коляски для новорожденных; чехлы для детских колясок; ремни безопасности для детских колясок; сидения безопасности и кресла для младенцев; ремни безопасности для сидений безопасности для транспортных средств»;

- поскольку сравниваемые знаки тождественны, то могут быть признаны однородными товарами и связанными с этими товарами услугами. В этой связи оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «продажа детских товаров аукционная; продажа аукционная» однородны товарам 12 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака (1);

- польская компания F.H.U. EURO-MIX S.C. является одной из крупнейших компаний, деятельность которой связана с производством и реализацией детских колясок. С 2009 года продукция польской компании, маркируемая обозначением



, поставляется на российский рынок. В период с 2009-2010 гг. было поставлено 8100 единиц колясок через дистрибьютеров - ООО «ОМИКРОН», и ИП Надолинского А.А.;

- при оказании услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением детских товаров, маркированных обозначением, тождественным противопоставленному знаку(1), возникает возможность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;



- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что регистрация товарного знака по свидетельству №598857 может быть расценена как акт недобросовестной конкуренции, поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака регистрирует

на свое имя товарные знаки: **NAVINGTON** по свидетельству №598858;

DADA PARADISO GROUP по свидетельству №601971;

BEBE-MOBILE по свидетельству №606074; **RIKO** по

свидетельству №607331, в отношении услуг 35 класса МКТУ, которые сходны с товарными знаками, правовая охрана которым предоставлена на имя других лиц в отношении товаров 12 класса МКТУ, в частности (детские коляски и их части), а

именно:  **navington** по свидетельству №455609;  , по

международной регистрации №1151393; **BeBe-mobile** по международной

регистрации №1225057;  по международной регистрации №1043039,

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №598857 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «продажа детских товаров аукционная; продажа аукционная».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Распечатки с сайтов <http://www.fips.ru> и <http://www.wipo.int/> сведений о товарном знаке по свидетельству №598857 и знаке по международной регистрации №1163682;

2. Материалы, свидетельствующие о деятельности компании F.H.U. EURO-MIX S.C. (свидетельства об объемах поставок детских колясок; прейскуранты цен за 2010-2011 гг.; ГТД, счет фактура, приложения к контракту).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №598857, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к тому, что материалы, приложенные к возражению, также показывают поставку детских колясок, маркированных товарным знаком «HAPPYCH ХЭППИЧ» (свидетельство №607330), который зарегистрирован на его имя.

Кроме того, правообладатель отмечает, что решение о регистрации товарного знака по свидетельству №598857 было принято по результатам ответа на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2015735736 требованиям законодательства с учетом доводом заявителя.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №598857.

К отзыву были представлены следующие материалы:

3. Прейскурант цен № 11/2010 от 01.09.2010;

4. Материалы, касающиеся делопроизводства по заявке №2015735736.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (03.11.2015) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №598857 включает в себя вышеуказанный Кодекс, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического

развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила, Требования).

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

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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

В соответствии с пунктом 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).

Поступившее возражение подано польской компанией F.H.U. EURO-MIX S.C., заинтересованность которой обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего исключительного права на знак по международной регистрации №1163682, который тождественен с оспариваемым товарным знаком, а также осуществляет деятельность в области производства и реализации детских товаров, однородных части услуг 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Поскольку лицо, подавшее возражение, скорректировало перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству №598857, то анализ на соответствии пунктам 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «продажа детских товаров аукционная; продажа аукционная».

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №598857 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «VERDI», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, заключенный в овальную рамку.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1163682 с конвенционным приоритетом от 28.03.2013 - (1) представляет собой комбинированное



обозначение , включающее словесный элемент «VERDI», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, заключенный в овальную рамку.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ «Prams and pushchairs and parts thereof; covers for prams and pushchairs; harnesses for use with prams and pushchairs; pushchairs for use with carry cots; safety seats for infants and children for vehicles; vehicle safety restraints for use with safety seats / коляски и их части; коляски для новорожденных; чехлы для детских колясок; ремни безопасности для детских колясок; сидения безопасности и

кресла для младенцев; ремни безопасности для сидений безопасности для транспортных средств».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака (1) показал, что они являются тождественными.

При установлении однородности товаров и услуг определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному лицу.


В ситуации, когда сравниваемые знаки являются тождественными, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ (продажа детских товаров аукционная; продажа аукционная) представляют собой услуги, связанные с продажей товаров, в том числе детских товаров, к которым относятся товары 12 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленного знака (1), что предопределяет совместную встречаемость исследуемых обозначений в гражданском обороте.

Учитывая, что сравниваемые знаки являются тождественными, товары 12 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака (1), и оспариваемые услуги 35 класса МКТУ являются однородными.

В силу изложенного, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №598857 в отношении услуг 35 класса МКТУ (продажа детских товаров аукционная; продажа аукционная) противоречит требованиям пункта 6(2) 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной.

Поскольку обозначение, используемое польской компанией F.H.U. EURO-MIX S.C., и обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №598857, тождественны, а деятельность производителей и продавцов детских товаров пересекается, в данном случае коллегия полагает, что потребитель будет идентифицировать источник происхождения товаров и услуг, как один и тот же и, следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству №598857 в отношении оспариваемых услуг способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Данный вывод коллегии подтверждается материалами [2] представленными лицом, подавшим возражение, которые показывают введение в гражданский оборот на территории российской Федерации товаров, маркированных обозначением  начиная с 2010 года.

Таким образом, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №598857 в отношении услуг 35 класса МКТУ (продажа детских товаров аукционная; продажа аукционная) противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной.

В отношении довода возражения о том, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №598857 должно рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, следует отметить, что установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а заключение антимонопольного органа о том, что действия по предоставлению правовой охраны оспариваемому знаку признаны недобросовестной конкуренцией в материалах возражения отсутствует.

Довод правообладателя относительно использования лицом, подавшим



возражение, товарного знака  по свидетельству №607330, не относится к рассмотрению настоящего возражения, поскольку касается другого товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.04.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №598857 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «продажа детских товаров аукционная; продажа аукционная».