

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.07.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723340, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БОРК-ИМПОРТ», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «БОРК-ИМПОРТ»), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО» по заявке №2019702609 с приоритетом от 25.01.2019 зарегистрирован 14.08.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №723340 на имя Белякова Романа Владимировича, 412606, Саратовская обл., Базарнокарабулакский р-н, с. Алексеевка, ул. Малая Садовая, д. 24 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №723340 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является производителем бытовой техники и электроники, товаров для дома и правообладателем всемирно известной марки «BORK», которой маркированы товары, представленные на рынках как России, так и стран СНГ и Европы, на территории которых имеет свои представительства, фирменные магазины, а, кроме того, реализует свои товары в интернет-магазине <https://www.bork.ru>, который посещают до 36,8 тысяч пользователей в день;

- рекламный слоган «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО» для продукции «BORK» был разработан в 2015 году и используется ООО «БОРК-ИМПОРТ» для индивидуализации товаров (вешалки для костюмов, подставки, полки и ящики для хранения бутылок, деревянные держатели для ножей, кухонные подставки, кресла и пуфы с подогревом и массажными функциями, зеркала, бытовая техника), которые являются однородными по отношению к товарам и услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №723340;

- при запросе «BORK» и «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО» в поисковых интернет-системах Yandex, Google, являющихся наиболее доступным и распространенным источником информации, выходят ссылки на сайт ООО «Борк-Импорт», новостные ленты, отзывы потребителей и рекламные сайты, что свидетельствует об информированности потребителей;

- ООО «БОРК-ИМПОРТ» использовала слоган «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО» в рекламе своей продукции в различных печатных изданиях до даты приоритета оспариваемого товарного знака, предназначенных для широкого круга лиц и имеющих высокие тиражи, а также на телевиденье;

- в рекламе с обозначением «BORK ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО» принимали участие известные артисты, телеведущие, а кухонная техника «BORK» представлена на кухне Президента РФ;

- таким образом, слоган «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО» интенсивно использовался компанией БОРК для индивидуализации своей деятельности длительное время, вследствие чего стал известен и узнаваем потребителями, как, например, такие слоганы как «Мы работаем, вы отдыхаете.

Indesit», «Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам! Tide», «Ты всегда думаешь о нас. Tefal», «Живи на яркой стороне. Билайн», «Управляй мечтой. Toyota», «Россия – щедрая душа»;

- в целях подтверждения слогана «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО» как обозначения «BORK» Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Федеральным научно-исследовательским социологическим центром Российской академии наук в апреле 2020 года был проведен социологический опрос, по результатам которого специалисты Лаборатории социологической экспертизы подготовили заключение, согласно которому обозначение «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО» на дату опроса известно подавляющему большинству опрошенных (87%), при этом обозначение у большинства респондентов (78%) ассоциируется с ООО «БОРК-ИМПОРТ», а значительная часть людей (79%) назвали именно это лицо в качестве правообладателя товарного знака, и только 17% процентов респондентов ответило, что это обозначение ассоциируется с ИП Беляковым Р.В., похожее процентное соотношение было установлено и на дату приоритета оспариваемого товарного знака – 25.01.2019, и на 01.06.2018, т.е. дату, предшествующую приоритету оспариваемого товарного знака;

- таким образом, результаты социологического опроса подтверждают, что обозначение «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО» было известно на рынке товаров и услуг задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, обладает высоким уровнем известности на протяжении последних лет, при этом воспринимается потребителем как товарный знак ООО «БОРК-ИМПОРТ» и ассоциируется с этим лицом, что создает опасность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723340 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

1. Копия страниц официального сайта <https://www.bork.ru/> (Приложение №1;
2. Копия страниц мобильного приложения «BORK ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО»;
3. Копия страниц сервиса <https://a.pr-cv.ru/>;
4. Копия результатов по запросу «БОРК» в поисковой системе Яндекс;
5. Копия результатов по запросу «БОРК» в поисковой системе Google;
6. Копия результатов по запросу «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО» в поисковой системе Яндекс;
7. Копия результатов по запросу «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО» в поисковой системе Google;
8. Журнал для пассажиров самолета «S7», выпуск от ноября 2016 года;
9. Бортовой журнал для пассажиров авиакомпании «АЭРОФЛОТ», выпуск от ноября 2016 года;
10. Выпуск №9 Бортового журнала «АЭРОФЛОТ Premium» от сентября 2017 года;
11. Журнал для пассажиров самолета «S7», выпуск от августа 2018 года;
12. Научно-популярный журнал «Harvard Business Review Россия», выпуск от марта 2017 года;
13. Журнал «YACHTS», выпуск №72 Март-Апрель 2017 года;
14. Журнал «ForbesLife», выпуск №03 осень 2017 года;
15. Журнал «GQ», выпуск №8 (205) от августа 2018 года;
16. Рекламный видеоролик на USB-флеш-накопителе;
17. Копия справки АО «Медиаскоп», в которой продемонстрирован график выхода роликов в трансляцию;
18. Рекламный ролик с Тимати на USB-флеш-накопителе;
19. Копия страницы Тимати в популярной социальной сети Instagram;
20. Рекламные ролики с использованием обозначения «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО» на USB-флеш-накопителе;
21. Рекламные ролики об открытии новых фирменных магазинов на USB-флеш-накопителе;

22. Рекламные блоки на USB-флеш-накопителе;
23. Распечатка страниц новостной ленты Интернет портала medialeaks.ru;
24. Распечатка страниц сайта tjournal.ru со статьей «Bork на кухне президента»;
25. Видеоролик «Bork на кухне Президента» на USB-флеш-накопителе;
26. Оригинал заключения, подготовленного специалистами Лаборатории социологической экспертизы Федерального Научно-Исследовательского Социологического Центра РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (далее – социологический опрос);
27. Протокол осмотра письменного доказательства.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №723340, ознакомленный в установленном порядке с возражением (уведомление от 03.08.2020 с идентификационным почтовым трекером 12599348247598 получено правообладателем 15.08.2020), свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего на заседании коллегии представителя лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.01.2019) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Как следует из требований 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.

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

Оспариваемый товарный знак «**ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО**» по свидетельству №723340 с приоритетом от 25.01.2019 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №723340 предоставлена для товаров 20 класса МКТУ *«багеты для картин; буфеты; верстаки; верстаки с тисками [мебель]; вешалки для костюмов напольные; вешалки для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; вешалки для транспортировки [плечики]; витрины; витрины [мебель]; витрины для газет; витрины для ювелирных изделий; гардеробы [шкафы платяные]; дверцы для мебели; диваны; жардиньерки [мебель]; зеркала; зеркала ручные [зеркала туалетные]; изделия бамбуковые; изделия из ротанговой пальмы; изделия плетеные; изделия плетеные [короба, корзины] для транспортировки продуктов; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; канопе; картотеки [мебель]; коврики для детского манежа; коврики напольные для сна; маты для сна; колыбели; комоды; консоли [мебель]; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; конторки; корзины неметаллические; кресла; кресла парикмахерские; кресла раздвижные легкие; кровати больничные; кровати деревянные; кровати; кровати детские; манежи для детей; матрацы надувные, за исключением медицинских; матрацы; матрацы, наполненные водой, за исключением медицинских; мебель; мебель металлическая; мебель надувная; мебель офисная; мебель школьная; основания для кроватей; перегородки для мебели деревянные; перегородки отдельностоящие [мебель]; подголовники*

[мебель]; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подставки для цветочных горшков; подстилки для пеленания детей; подушки; подушки диванные; подушки надувные диванные, за исключением медицинских; подушки надувные, за исключением медицинских; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; прилавки [столы]; секретеры; сиденья металлические; скамьи [мебель]; софы; стеллажи; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы пеленальные настенные; столы пильные [мебель]; столы письменные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; столы; стулья [сиденья]; стулья высокие для младенцев; сундуки неметаллические; табуреты; табуреты для ног; тюфяки соломенные; шезлонги; ширмы [мебель]; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные; ящики выдвижные; ящики для игрушек; ящики для инструментов неметаллические; ящики из дерева или пластика; ящики почтовые неметаллические и некаменные; ящики с перегородками для бутылок» и услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по оптовой продаже

товаров; услуги магазинов по розничной продаже товаров; услуги Интернет-магазинов по розничной и оптовой продаже товаров».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным 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 «БОРК-ИМПОРТ» ссылается на нарушение своего исключительного права на обозначение «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО», используемого при продвижении товаров, маркированных обозначением «БОРК», и на возможность введения потребителя в заблуждение относительно этого обозначения.

Исходя из наличия между участниками настоящего спора конфликта интересов, связанных с использованием в гражданском обороте обозначения «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО», коллегия признает ООО «БОРК-ИМПОРТ» заинтересованным лицом при оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723340 по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным

производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Исходя из выводов представленного лицом, подавшим возражение, социологического опроса [26], проведенного онлайн среди 1500 респондентов, обозначение «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО» было известно подавляющему большинству опрошенных как на дату (25.01.2019) приоритета оспариваемого товарного знака (74% респондентов), так и за полгода до этого на 01.06.2018 (66% респондентов). При этом на 25.01.2019 обозначение «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО» ассоциировалось с ООО «БОРК-ИМПОРТ» у 79% респондентов, а на 01.06.2018 – у 82%. Также 79% опрошенных отметили, что на 25.01.2019 полагали, что правообладателем спорного обозначения являлось ООО «БОРК-ИМПОРТ», а на 01.06.2018 аналогичного мнения придерживался 81% опрошенных. И только 18% и 15% опрошенных респондентов высказали мнение, что на 25.01.2019 и 01.06.2018 ассоциировали обозначение «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО» с ИП Беляковым Р.В.

На основании приведенных выше результатов в социологическом опросе делается вывод о наличии опасности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров в случае присутствия на рынке оспариваемого товарного знака по свидетельству №723340.

Однако проанализировав выводы представленного социологического отчета в совокупности с другими материалами возражения, коллегия находит их неубедительными.

Как указано в материалах социологического опроса, он проводился среди потребителей рекламы, услуг по продвижению продаж для третьих лиц, услуг Интернет-магазинов по розничной и оптовой продаже товаров, услуг снабженческих для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], т.е. касался аудитории, которая является потребителями услуг 35 класса МКТУ. Учитывая назначение услуг 35 класса МКТУ, к таким лицам можно отнести заказчиков рекламы у рекламных агентств, предпринимателей-

посредников, осуществляющих поставки товаров различным торговым организациям. Вместе с тем проведенный опрос не затронул потребителей товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых также предоставлена правовая охрана товарного знака по свидетельству №723340.

Также следует констатировать, что вышеуказанное процентное соотношение респондентов при восприятии обозначения «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО» базировалось не на общем количестве опрошенных респондентов (1500 человек), а каждый раз варьировалось в процентном соотношении от лиц, которые смогли дать содержательные ответы на поставленные вопросы. При этом количество лиц, которые не смогли указать, с каким предприятием в принципе ассоциируется спорное обозначение, в социологическом опросе не приводится.

Вместе с тем диаграммы 7 и 8, представленные в социологическом отчете, свидетельствуют о том, что на 25.01.2019 и на 01.06.2018 только 876 и 388 человек соответственно смогли соотнести обозначение «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО» с каким-либо лицом, и примерно такое же количество опрошенных (887 и 387 человек соответственно) на эти же даты ассоциировали спорное обозначение с конкретным правообладателем.


Таким образом, почти половина опрошенных на дату приоритета оспариваемого товарного знака не имело понятия о компании, с которой связано обозначение «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО», а за полгода до этого об этом не знало большинство опрошенных.


Также следует указать, что в диаграмме 4 приводятся сведения о товарах, с которыми ассоциируется обозначение «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО». В данном случае на дату 25.01.2019 высказали мнение 1328 человек, а на 01.06.2018 – 1213. При этом с бытовой техникой обозначение «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО» ассоциирует 55% и 56% респондентов.

Необходимо отметить, что аргументируя свою позицию, лицо, подавшее возражение, указало, что обозначение «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО» представляет собой слоган, который используется им для продвижения товаров

собственного производства под товарным знаком «BORK», который получил статус общеизвестного товарного знака.

В этой связи следует отметить, что обозначение «BORK» действительно положено в основу нескольких товарных знаков, предназначенных для индивидуализации различной бытовой техники (например, товарный знак «**BORK**» по свидетельству №319682, общеизвестный товарный знак

«**BORK**» по свидетельству №102, «  » по свидетельству

№495184, «  » по свидетельству №474217 и др.).

При этом указанные товарные знаки никогда не принадлежали ООО «БОРК-ИМПОРТ», их регистрация была осуществлена на имя компании Б.О.Р.К Электроник ГмбХ, Германия, а в дальнейшем права на них были переданы компании Борк Электроникс ЛТД, Кипр. Информации о том, каким образом ООО «БОРК-ИМПОРТ» связано с указанными лицами, в материалах возражения не приводится. Общедоступные сведения Единого государственного реестра юридических лиц сведений об организационных связях ООО «БОРК-ИМПОРТ» с указанными лицами также не содержат (учредителем ООО «БОРК-ИМПОРТ» является компания «Тул.Трейд Лимитед», Кипр).

Из представленных материалов возражения [1] - [25], среди которых распечатки из сети Интернет, рекламные ролики и данные о рекламе в СМИ, также не усматривается ассоциирование ООО «БОРК-ИМПОРТ» с производителем бытовой техники «BORK». Следует указать, что из всего массива представленных документов ссылка на ООО «БОРК-ИМПОРТ» фигурирует только в распечатках из сети Интернет с сайта <https://www.bork.ru> [1], с мобильного приложения [2] и в единственном рекламном ролике бытовой технике [20]. При этом указанные материалы не содержат даты, с которой приведенная на них информация стала

доступной потребителю, а, следовательно, их не представляется возможным соотносить с приоритетом оспариваемого товарного знака.

Более того, ряд представленных документов содержит отсылки к иным юридическим лицам, связанным с обозначением «BORK». Так, в распечатках из сети Интернет [5] приводятся данные из Википедии, согласно которым «BORK» принадлежит некой частной компании, расположенной по адресу Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, что не соответствует адресу местонахождения ООО «БОРК-ИМПОРТ». В этом же источнике информации содержится ссылка на официальный сайт <https://www.bork.ru> [1], однако согласно сведениям Whois, право на домен bork.ru принадлежит ООО «БОРК», а не ООО «БОРК-ИМПОРТ».

Таким образом, несмотря на то, что спорное обозначение «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО», как это усматривается из документов [8] - [22], действительно фигурировало в рекламе бытовой техники «BORK», в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не представляется возможным соотносить это спорное обозначение с каким-то конкретным производителем этих товаров.

Более того, бытовая техника не однородна товарам и услугам 20, 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №723340.

Каких-либо данных о том, что обозначение «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО» на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №723340 использовалось бы лицом, подавшим возражение, для индивидуализации предметов мебели (20 класс МКТУ), рекламных агентств, торговых предприятий (35 класс МКТУ), т.е. однородных товаров и услуг, в материалах возражения не приводится вовсе.

Таким образом, исследовав все материалы дела в совокупности, коллегия не усматривает наличия оснований для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака «ПРОДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО» по свидетельству №723340 у потребителя имелись стойкие ассоциации со средством индивидуализации товаров (услуг), принадлежащим «ООО «БОРК-ИМПОРТ». Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака

вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение по смыслу требований, изложенных в пункте 3 статьи 1483 Кодекса, не является обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.07.2020, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №723340.