

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступившими в силу 01.10.2014 (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 поступившее 03.02.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 731026, поданное ИНДО АРАБ ГРАИН СУПЛИЕРС, Индия, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**Kharif**» с приоритетом от 18.04.2019 по заявке № 2019718342 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.10.2019 за № 731026 в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИКМОБИЛ», Москва (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.02.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 731026 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.


Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак воспроизводит обозначение, которое используется лицом, подавшим возражение, для маркировки товаров 30 класса МКТУ (рис), в том числе, на территории Российской Федерации.

В частности, в возражении приведены сведения о регистрации на имя лица, подавшего возражение товарного знака «KHARIF» в Индии (№ 3164265), а также о поставках риса «KHARIF» в Россию ранее 18.04.2019, участия лица, подавшего возражение, в выставке «ПРОДЭКСПО-2019» (https://www.prodexpo.ru/common/img/uploaded/exhibitions/prodexpo/doc_2019/guide_prod19.pdf), данные о получении деклараций о соответствии продукции требованиям качества (<https://reestrinform.ru>).

В возражении отмечается, что товарный знак лица, подавшего возражение, зарегистрированный в Индии, и товарный знак по свидетельству № 731026 являются сходными до степени смешения а товары, зарегистрированные по указанные в свидетельстве № 731026 *«блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; закуски легкие на основе риса; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; рис; рис моментального приготовления»*, и товар «рис», в отношении которых зарегистрирован в Индии товарный знак лица, подавшего возражение, являются однородными.

Изложенные обстоятельства, наряду с фактом подачи лицом, подавшим возражение, заявки № 2019763998 на регистрацию товарного знака



«», послужили основанием для довода возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, а также препятствует осуществлению деятельности на территории Российской Федерации реального производителя указанных товаров 30 класса МКТУ и влечет за собой негативные последствия как


для самого производителя компании INDO ARAB GRAIN SUPPLIERS, так и для потребителей, которые, приобретая товар, маркированный товарным знаком по свидетельству № 731026, производителем которого является ООО «ЛОГИСТИКМОБИЛ», Москва, приобретают не оригинальный товар ненадлежащего качества.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 731026 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия коносамента от 28.08.2019, с переводом на русский язык;
- (2) сведения о лице, подавшем возражение: состав участников, свидетельство о регистрации, свидетельство импортера-экспортера, с переводом на русский язык;



- (3) свидетельство на товарный знак «» в Индии (регистрация № 3164265), с переводом на русский язык;

- (4) копии заявочных материалов (заявка № 2019763998);
- (5) скриншоты страниц сайта <https://indoarab.in>;
- (6) копия коносамента от 08.01.2019;
- (7) страницы каталога выставки «ПРОДЭКСПО-2019»;
- (8) скриншоты электронного каталога компаний участников выставки «ПРОДЭКСПО 2019»;
- (9) декларация о соответствии продукции требованиям технических регламентов – скриншоты страниц сайта <https://reestrinform.ru>;
- (10) копия контракта и счета на участие в выставке «ПРОДЭКСПО-2019»;
- (11) скриншоты страниц сайта ricebasmati.com.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив, что наличие зарегистрированного товарного знака на

территории другой страны еще не свидетельствует о невозможности регистрации этого обозначения в своей стране и не свидетельствует о вводе в заблуждение потребителей.

По мнению правообладателя, учет наличия регистрации прав на товарный знак в иностранном государстве может обоснован только в случае оспаривания правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным положениями статьи 6-septies Конвенции по охране промышленной собственности.

При этом правообладатель полагает, что приложенные к возражению документы свидетельствуют лишь о подаче заявки в Индии, но не о регистрации соответствующего товарного знака, поскольку документ поименован как «Application».

Помимо указанного, правообладатель отмечает, что наличие двух коносаментов, один из которых имеет дату, более позднюю по отношению к дате приоритета оспариваемого товарного знака, не является доказательством широкой известности поставляемой продукции, а также доведения ее до неограниченного круга лиц, в том числе конечного потребителя. Более того, данные документы касаются погрузки товара на борт, но не его получения в порту получателя.

В отзыве указано, что доказательствами доведения товара до конечного потребителя могут служить поставки товаров в магазины, и их реализация в магазинах конечным потребителям; в ином случае можно считать, что указанные поставки были отправлены либо для личного использования, либо транзита, либо переработки.

Также правообладатель обращает внимание на то, что на сегодняшний день любая компания может принять участие в выставке «ПРОДЭКСПО», данный факт не может служить основанием для вывода о том, что потребитель будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком. Следовательно, участие в выставке не свидетельствует об известности оспариваемого обозначения как обозначения лица, подавшего возражение.

Важным обстоятельством, по мнению правообладателя, является то, что декларацию о соответствии товара требованиям технических регламентов может получить любое лицо и не обязательно вводить в оборот данный товар. При этом правообладатель подвергает сомнению актуальность деклараций, сведения о которых представлены в возражении.

В отзыве также поясняется что скриншоты с сайта, представленные с возражением, не могут свидетельствовать об известности лица, подавшего возражение, в качестве изготовителя товара под оспариваемым товарным знаком на территории России.

С учетом сказанного правообладатель приходит к выводу о том, что лицо, подавшее возражение, не подтвердило факт и даже риск ввода в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров.

Дополнительно в отзыве указано, что само слово «KHARIF» не дает отсылки к индийскому происхождению и для рядового потребителя воспринимается как фантазийное и оригинальное слово; поисковые ресурсы не выдали никакой информации о принадлежности оспариваемого товарного знака лицу, подавшему возражение; в СМИ нет ни одного упоминания о данном товарном знаке, а также о том, что продукция под оспариваемым товарным знаком широко известна, введена в оборот и доведена до конечного потребителя, который ассоциирует данное обозначение с лицом, подавшим возражение.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 731026.

К отзыву приложены следующие материалы:

(12) распечатка с сайта reg.ru.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.04.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции

Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

Оспариваемый товарный знак «**Kharif**» по свидетельству № 731026 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ – *«блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; закуски легкие на основе риса; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; рис; рис моментального приготовления».*

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 731026 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, осуществляет деятельность с использованием обозначения «KHARIF», предназначенного для маркировки товара «рис», относящегося к 30 классу МКТУ, а также подало заявку № 2019763998 на регистрацию товарного знака со словесным элементом «KHARIF» в отношении товаров 30 класса МКТУ, в связи с чем коллегия

усматривает заинтересованность в подаче возражения, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.


Доводы о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в возражении обоснованы тем, что обозначение «KHARIF» используется на упаковке продукции лица, подавшего возражение, поставляемой во многие страны, в том числе, Россию, начиная с 2016 года, что, по мнению лица, подавшего возражение, приводит к вероятности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, их потребительских свойств/качеств.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте потребителя.

В этой связи в отношении возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение, является владельцем товарного знака



«», зарегистрированного в Индии, включающего в качестве доминирующего словесный элемент «KHARIF» (3). Сомнения правообладателя относительно факта регистрации данного обозначения не могут быть признаны обоснованными, поскольку соответствующие сведения общедоступны, иллюстрируют статус «Registered» обозначения по заявке № 3164265.

Согласно сведениям, размещенным в декларации о соответствии товара «рис» торговой марки «KHARIF» требованиям технических регламентов (9), декларантом которой является ООО «АРМ ФУДС» (ОГРН 1177847336435), лицо, подавшее возражение, указано в качестве производителя (изготовителя) данного товара. Указанная декларация получена ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Коносамент от 08.01.2019, хотя и не имеет перевода, представленного с возражением, иллюстрирует начало взаимоотношений лица, подавшего возражение,

и ООО «АРМ ФУДС», касающихся поставки товаров, содержащих маркировку «KHARIF», ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Договор на участие в выставке (10) касается экспонирования товаров лица, подавшего возражение, в России в период с 05.02.2019-18.02.2019, то есть также ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем следует сделать вывод, что указанные материалы иллюстрируют лишь подготовительную деятельность лица, подавшего возражения, направленную на дальнейшее представление товаров, маркировка которых содержала словесное обозначение «KHARIF», на российский рынок.

Данные обстоятельства сами по себе не могут обуславливать вывод о наличии у оспариваемого товарного знака способности вводить в заблуждение потребителей относительно изготовителя соответствующих товаров, так как для такого вывода необходимо представление доказательств, свидетельствующих о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном конкретном производителе.

Коллегия не располагает какими-либо документами, которые содержали бы сведения о наличии у потребителей при восприятии оспариваемого товарного знака тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей с лицом, подавшим возражение, либо с продуктом, обладающим определенными потребительскими свойствами/качествами.

В частности, страницы сайтов <https://indoarab.in> (5) и ricebasmati.com (11) представлены на иностранном языке, не могут быть соотнесены с временным периодом размещения представленной информации, а также не могут сами по себе свидетельствовать о действительно широком информировании российских потребителей о продукции лица, подавшего возражение.

Таким образом, нет оснований считать, что оспариваемый товарный знак будет ассоциироваться с продукцией лица, подавшего возражение, или с продукцией, имеющей определенное свойство/качество, что не позволяет сделать

вывод о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Следовательно, коллегия не усматривает оснований для удовлетворения возражения, обоснованного несоответствием товарного знака по свидетельству № 731026 положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака и товарного знака лица, подавшего возражение, регистрация которого произведена в Индии, коллегия отмечает, что он не имеет отношения к исследованию охраноспособности товарного знака по свидетельству № 731026, поскольку согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. В данном случае, правовая охрана товарному знаку лица, подавшего возражение, в Российской Федерации не предоставлялась, следовательно, его исключительное право не действует, что обуславливает невозможность применения соответствующей нормы, запрещающей регистрацию товарных знаков, сходных до степени смешения с товарными знаками иных лиц, зарегистрированными ранее. Поэтому проведение сравнительного анализа названных товарных знаков не является обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.02.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 731026.