

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.12.2023, поданное ООО «Ласси», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 979514, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Misha Lassie**» по заявке № 2022702681, поданной 20.01.2022, зарегистрирован 08.11.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 979514 на имя ООО "Харбин Ачэн Дистрикт Цяньи Клозинг Студио", г. Харбин, Китай, в отношении товаров 25 класса МКТУ (далее – правообладатель).

В поступившем 05.12.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №979514 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения, а также в дополнениях к нему, было указано следующее:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаками со словесными элементами «LASSIE», зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение (свидетельства №787160 (1), №132847 (2), международные регистрации №798863А (3), №1020730А (4);

- на стадии экспертизы обозначения по заявке №2022702681 упомянутые знаки лица, подавшего возражение, ему были противопоставлены, однако, правообладатель предоставил письмо-согласие от компании ООО "Ласси", в результате чего данный знак был зарегистрирован. Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, упомянутого согласия не предоставляло;

- письмо-согласие, содержащееся в материалах дела по заявке №2022702681, является подложным. Однако, даже без учета подложности письма-согласия обозначение «Misha Lassie» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как его совпадение с серией товарных знаков «Lassie» является приближенным к тождественному, что является причиной введения в заблуждение потребителя;

- серия товарных знаков «LASSIE» пользуется широкой известностью на российском рынке и рынках других стран благодаря относительно доступным ценам, высокому качеству товаров. Товары лица, подавшего возражение, представлены как собственном сайте (<https://lassie.ru>), так и на маркетплейсах: OZON, WILDBERRIES, MEGAMARKET, Market Yandex. В силу этого, выбор правообладателя оспариваемого товарного знака «Misha Lassie» не является случайным, поскольку последний пытается извлечь преимущества из известности бренда лица, подавшего возражение, без каких-либо усилий и без финансовых затрат на разработку товарного знака, рекламу и продвижение своего знака на рынке;

- ООО «Ласси» подало в МВД России заявление о совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающееся фальсификации письма-согласия.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №979514 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Скриншоты информации из сети Интернет с сайтов «Вайлдберрис», «Озон», www.baby.ru, www.babyblog.ru;
2. Сравнение ассортимента товаров под обозначениями «Misha Lassie» и «Lassie» (скриншоты);
3. Сравнение бирок «Misha Lassie» и «Lassie» (скриншоты);
4. Сравнение товара и ярлыков «Misha Lassie» и «Lassie» (скриншоты);
5. Образцы подписи Эрика Пети;
6. Образцы печати ООО «Ласси».
7. Письмо-согласие от 15.07.2023;
8. Выписка с сайта ФИПС по заявке № 2022702681;
9. Уведомление ФИПС от 31.01.2023 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;
10. Распечатка противопоставленных знаков;
11. Возражения ООО «Ласси» от 22.11.2022;
12. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Ласси» (4л.);
13. Лист записи от 26.05.2023 (в подтверждение смены наименования с ООО «Рейма» на ООО «Ласси»);
14. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «УД Групп»;
15. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Альфа Маркет»;
16. Заявление в МВД по факту совершения преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации;
17. Талон КУСП №51170 от 07.11.2023.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 19.12.2023 с указанием даты заседания коллегии и предложением представить отзыв по мотивам возражения. Вместе с тем, правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 31.01.2024, отсутствовал и отзыва по мотивам возражения не представил. В Федеральную службу по интеллектуальной собственности от правообладателя 18.12.2023 поступило ходатайство о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты (20.01.2022) приоритета товарного знака по свидетельству №979514 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на знаки по свидетельствам №787160, №132847 и международным регистрациям №798863А, №1020730А, сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение

«Misha Lassie», выполненное строчными буквами латинского алфавита, начальные буквы «M» и «L» - заглавные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «Lassie» (1) состоит из словесного элемента «Lassie», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «L» - заглавная. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в голубом, оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «Lassie» (1) состоит из словесного элемента «Lassie», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «L» - заглавная. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в голубом, оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «LASSIE» (2) состоит из словесного элемента «Lassie», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «LASSIE» (3) состоит из словесного элемента «Lassie», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного в левой части знака изобразительного элемента в виде композиции из двух линий оранжевого и синего цветов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в синем и оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «LASSIE» (4) состоит из словесного элемента «LASSIE», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого и противопоставленного знаков (1-4) показал, что в их состав входят тождественные словесные элементы «LASSIE», что приводит к выводу о наличии их сходства в целом, несмотря на их отличия, обусловленные наличием дополнительного словесного элемента «MISHA» в составе оспариваемого знака, а также изобразительных элементов в знаке (3), применении цветового решения при оформлении знаков (1, 3) и т.д.

Также необходимо указать, что для признания сходства знаков достаточно уже самой опасности, а не их реального смешения в глазах потребителя, а добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. Указанный довод согласуется с позицией Суда по интеллектуальным правам по ряду дел (см. например, постановление от 22.12.2016 по делу №А32-33266/2014).

Товары 25 класса МКТУ «одежда; обувь» оспариваемого знака идентичны или в высокой степени однородны товарам 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы; одежда для детей; одежда для младенцев; одежда непромокаемая; одежда ветрозащитная; одежда верхняя; манто; брюки; костюмы зимние; блузы; комбинезоны; обувь и туфли для детей; сапоги резиновые; головные уборы, шляпы и шапки для детей; перчатки [одежда] и митенки; носки и чулки; шарфы; изделия платочно-шарфовые; костюмы купальные; одежда солнцезащитная» знака (1), товарам 25 класса МКТУ «одежда» знака (2), товарам 25 класса МКТУ «clothing, footwear, headgear» («одежда, обувь, головные уборы») знаков (3-4). Указанное обусловлено тем, что данные товары соотносятся как род-вид, могут быть произведены одним лицом, иметь совместные каналы реализации в отношении одного круга потребителей.

Таким образом, коллегией было установлено сходство сравниваемых знаков, а также однородность товаров 25 класса МКТУ, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Следует отметить, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена с учетом письма-согласия [7], представленного на стадии экспертизы

данного обозначения. Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, указано на фальсификацию данного документа. В рамках вышеизложенного необходимо отметить, что в компетенцию коллегии не входит оценка документов с точки зрения их фальсификации, в рамках административного делопроизводства не ставится под сомнения подлинность документов, представленных заявителями. При этом, факт фальсификации письма-согласия [7] не был установлен компетентным органом. Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода о том, что письмо-согласие [7] не могло быть принято ввиду способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, необходимо отметить следующее.

Сам по себе оспариваемый знак не содержит сведений, которые бы являлись ложными относительно товара или их изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося предшествующего опыта.

В рамках изложенного довода лицом, подавшим возражение, были представлены документы [1-4].

Отзывы на маркетплейсах «Вайлдберрис» и «Озон», сайте www.baby.ru и www.babyblog.ru [1], результаты поискового запроса в сети «Google» нельзя соотнести ни с лицом, подавшим возражение, ни с правообладателем. Кроме того, отзывы на вышеупомянутых сайтах относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого знака.

Из представленных материалов [2-4] также не следует, что продукция под обозначениями «MISHA LASSIE», «LASSIE» относится к правообладателю или лицу, подавшему возражение. Проследить дату размещения информации на приведенных сайтах [2-4] не представляется возможным.

Что касается ссылки лица, подавшего возражение, на принадлежащий ему сайт <https://lassie.ru>, то наличие данного сайта не свидетельствует о широкой известности ООО «Ласси» в связи с производимыми данной компанией товарами.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу о том, что материалы возражения не подтверждают довод лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Так, лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих высокие объемы реализованной продукции под обозначением «LASSIE», а также широкую географию их распространения. Возражение не содержит материалы, отражающие затраты на рекламу продукции лиц, подавших возражение, экспонирование данной продукции на выставках. В том числе, возражение не содержит независимых источников информации (например, маркетинговых исследований или данных социологического опроса), которые однозначно бы свидетельствовали об осведомленности средним российским потребителем о лице, подавшем возражение, как лице изготавливающим и реализующим товары, идентичные или однородные товарам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации, в связи с чем существовала бы принципиальная возможность восприятия оспариваемых товаров 25 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №979514, как относящихся к ООО «ЛАССИ».

С учетом вышеизложенного, у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения возражения, поступившего 05.12.2023.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.12.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №979514.