

**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 18.01.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №608536, поданное компанией Yangjiang Ganzo Tools Co., LTD., Китай (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак « **GANZO** » по заявке №2016713679 с приоритетом от 20.04.2016 зарегистрирован 13.03.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №608536 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сималенд», 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86, корп. 8 (далее – правообладатель) в отношении товаров 08, 21 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №608536 предоставлена в нарушение требований, установленных положением пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №608536 нарушает исключительное право компании Yangjiang Ganzo Tools Co., LTD. на фирменное наименование, возникшее 12.03.2010 согласно лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности;

- при этом оспариваемый товарный знак по свидетельству №608536, включающий словесный элемент «GANZO», сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, а товары 08, 21 классов МКТУ, в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован, однородны товарам, которые производит лицо, подавшее возражение;

- лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на товарный знак «GANZO», зарегистрированный в Китае под №6800774 с приоритетом от 07.07.2010 для товаров 08 класса МКТУ;

- с момента своего возникновения лицо, подавшее возражение, ведет активную коммерческую деятельность на территории Российской Федерации, связанную с производством ручных орудий и инструментов, а также однородных им товаров (ножей, мультитулов, устройств для заточки, топоров, камней для устройств, предназначенных для заточки, чехлов для ножей), используя при этом свой товарный знак и фирменное наименование;

- продвижение товаров лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации осуществляется посредством ООО «Авантмаркет»;

- регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №608536 на имя ООО «Сима-ленд» вводит потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 08, 21 классов МКТУ, поскольку спорное обозначение ассоциируется именно с лицом, подавшим возражение.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №608536 недействительным в отношении всех товаров 08, 21 классов МКТУ.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы (копии):

- Лицензия на право осуществления хозяйственной деятельности компании Yangjiang Ganzo Tools Co., LTD. [1];
- Свидетельство на товарный знак №6800774, зарегистрированный на территории Китая [2];
- Письмо компании China Ganzo Tools Co., LTD. о реализуемой продукции [3];
- Сертификат соответствия №1125453 и приложения к нему [4];
- Сертификат соответствия №1125640 и приложения к нему [5];
- Сертификат соответствия №1067137 и приложения к нему [6];
- Сертификат соответствия №1072509 и приложения к нему [7];
- Сертификат соответствия №1072634 и приложения к нему [8];
- Письмо от 01.12.2015, адресованное ООО «АВАНТМАРКЕТ» на эксклюзивное представление интересов China Ganzo Tools Co., LTD. [9];
- Соглашение от 01.06.2013, заключенное между China Ganzo Tools Co., LTD. и ООО «Авантмаркет», дающее право ООО «Авантмаркет» на участие в выставках, ярмарках и иных аналогичных мероприятиях [10];
- Соглашение от 01.01.2015, заключенное между China Ganzo Tools Co., LTD. и ООО «Авантмаркет», дающее право ООО «Авантмаркет» на сертификацию продукции [11];
- Соглашение от 01.01.2014, заключенное между China Ganzo Tools Co., LTD. и ООО «Авантмаркет», поручающее ООО «Авантмаркет» провести комплекс мероприятий по анализу российского рынка [12];
- Добавочные листы к грузовым таможенным декларациям: ГТД 10130170/050612/0005894 от 06.06.2012 г.; ГТД 10130160/170414/0002216; ГТД 10130160/210514/0002981 от 21.05.2014 г.; ГТД 10130160/270514/0003107 от 27.05.2014 г.; ГТД 10130160/160714/0004408; ГТД 10702030/110814/0077969 от 13.08.2014 г.; ГТД 10130160/040416/0001524; ГТД 10130210/051216/0034373 от 05.12.2016; ГТД 10702030/110914/0094184 от 18.09.2014; ГТД 10702030/140714/0065991 от 15.07.2014 [13];
- Выдержки из каталога «Охота и рыболовство на Руси» за октябрь 2013 г., за сентябрь 2014 г., за сентябрь 2015 г., за февраль 2015 г. [14];

- Выдержки из каталога «Охота и рыболовство» за октябрь 2013 г. [15];
- Выдержки из журнала «Охотничий двор» за октябрь 2013 г. [16];
- Приложения к сертификату соответствия №РОСС СН.МЖ55.А00590 [17];
- Каталог продукции ООО «Авантмаркет» за 2015 г. [18];
- Сведения о доменах ganzo.su, ganzo.ru [19].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №608536, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в возражении отсутствуют документы, свидетельствующие о возникновении в сознании потребителя стойкой ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком и лицом, подавшим возражение, следовательно, нет оснований для вывода о способности товарного знака вводить потребителей в заблуждение;
- согласно судебной практике при оспаривании правовой охраны товарного знака в связи с наличием более ранних прав на фирменное наименование на лицо, подавшее возражение, возлагается бремя доказывания использования на территории Российской Федерации своего фирменного наименования, в данном споре таких доказательств не представлено.

Таким образом, в отзыве правообладателя изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №608536.

В качестве приложений к отзыву правообладателя приложены сведения о правообладателе - ООО «Сима-ленд» [20].

Изучив материалы дела и заслушав участавших в рассмотрении возражения лиц, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.04.2016) 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

20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Как следует из положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования), права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) признакам. Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).



Оспариваемый товарный знак « **GANZO** » по свидетельству №608536 с приоритетом от 20.04.2016 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «GANZO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения шестигранной гайки и молотка. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 08, 21 классов МКТУ.

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.

Наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на фирменное наименование Yangjiang Ganzo Tools Co., LTD., сходного, по его мнению, с оспариваемым товарным знаком, а также осуществление этим лицом деятельности в области изготовления товаров, однородным указанным в перечне оспариваемого товарного знака, позволяет признать компанию Yangjiang Ganzo Tools Co., LTD.

лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку « **GANZO**» по свидетельству №608536.

В качестве основания для признания необоснованности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по свидетельству №608536 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. В этой связи необходимо констатировать следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его отдельными элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Анализ материалов дела показал, что оспариваемый товарный знак « **GANZO**» содержит в своем составе словесный элемент «GANZO», который тождественен входящему в состав фирменного наименования компании Yangjiang Ganzo Tools Co., LTD. элементу «Ganzo». При этом иные элементы фирменного наименования лица, подавшего возражение, относятся к слабым в силу своей описательности («Yangjiang» – город Янцзян, местонахождение лица, подавшего возражение; «Tools» - в переводе с английского языка «инструменты», указывает на область деятельности; «Co» - общепринятое сокращение от слова «компания»; «LTD» - указание на организационно-правовую форму (общество с ограниченной ответственностью)), обуславливая вывод о том, что основную индивидуализирующую функцию в составе противопоставленного фирменного

наименования, как и в оспариваемом товарном знаке, выполняет охранный способный фантазийный элемент «Ganzo».

Наличие в составе товарного знака доминирующего словесного элемента «GANZO», тождественного отличительной части фирменного наименования компании Yangjiang Ganzo Tools Co., LTD., позволяет прийти к выводу о том, что в данном случае соблюдается требование действующего на дату приоритета оспариваемого товарного знака законодательства о тождественности товарного знака противопоставленному фирменному наименованию (его отдельными элементами).

Как следует из материалов возражения [1] право на фирменное наименование возникло у компании Yangjiang Ganzo Tools Co., LTD. с даты основания компании – 12.03.2010, т.е. до даты приоритета (20.04.2016) оспариваемого товарного знака по свидетельству №608536.

Коллегия приняла к сведению довод правообладателя о том, что представленный лицом, подавшим возражение, документ [1], датированный 11.10.2016, не является выпиской из торгового реестра Китая (документ отпечатан под контролем государственного управления промышленно-торговой администрации Китая), не апостилирован, а также не содержит актуальной информации о существовании компании на дату подачи возражения.

В этой связи коллегия отмечает, что согласно пункту 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №23 от 27.06.2017 юридический статус иностранных лиц может подтверждаться иными эквивалентными торговому реестру страны происхождения доказательствами юридического статуса, признаваемыми в качестве таковых законодательством этой страны. В этом отношении правообладателем не представлено в распоряжение коллегии каких-либо материалов, свидетельствующих о том, что документ [1] не является эквивалентом выписки из торгового реестра Китая, способного подтвердить возникновение у лица, подавшего возражение, права на фирменное наименование с конкретной даты. Также правообладатель не указал, на основании какого международного договора между Российской Федерацией и Китаем,

коллегии следует требовать консульской легализации документа [1]. В этой связи указанные доводы отзыва представляются декларативными.

Вместе с тем, как справедливо отмечено правообладателем, документ [1] не подтверждает юридический статус компании Yangjiang Ganzo Tools Co., LTD. на дату подачи возражения, поскольку датирован 11.10.2016. В соответствии же с позицией Пленума Верховного Суда Российской Федерации, приведенной в пункте 24 вышеупомянутого Постановления, по общему правилу, документы, подтверждающие юридический статус иностранного лица и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности, должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до соответствующего обращения в суд (пункт 9 части 1 статьи 126 АПК РФ). В данном споре юридический статус компании Yangjiang Ganzo Tools Co., LTD. как лица заинтересованного в подаче настоящего возражения вызывает обоснованные сомнения, поскольку представленные материалы возражения не свидетельствуют об осуществлении какой-либо фактической деятельности этим лицом.

Так, исходя из текста документа [1], компания Yangjiang Ganzo Tools Co., LTD. обладает лицензией на осуществление таких видов хозяйственной деятельности как реализация металлорежущих изделий, продукции из пластика, товаров повседневного потребления; импорт-экспорт, а также иные не запрещенные законом виды деятельности.

В материалах возражения имеется свидетельство №6800774 о регистрации в

Китае товарного знака «  GANZO » [2], предназначенного для маркировки таких товаров как «кинжалы; щипцы; ножницы; маникюрные наборы; садовый инструмент; ножи для резки овощей; складной нож; столовые приборы (ножи, вилки, ложки); приборы для открытия консервных банок без электропривода» со сроком действия с 07.07.2010 по 06.07.2020. Товарный знак по свидетельству №6800774 был зарегистрирован на имя компании Yangjiang Jiangcheng Xiangeang Civil Hardware, в дальнейшем 06.02.2014 право на него были переданы лицу, подавшему возражение.

Однако согласно иным приведенным в возражении документам [3] - [13] в качестве изготовителя товаров (ножей туристических, точильных инструментов, мультитулов) под обозначением «GANZO» фигурирует не лицо, подавшее возражение (компания Yangjiang Ganzo Tools Co., LTD. с местом нахождения: Dongboshanggoadong, Jiangcheng District, Yangjiang City, Guangdong Province), а компания China Ganzo Tools Co., LTD с местом нахождения: Jiangcheng Chengxi Industrial Zone, Yangjiang, Guangdong, China. Каких-либо документов, свидетельствующих о том, что указанная организация и лицо, подавшее возражение, одна и та же компания, в возражении не имеется.

Согласно документам [9] - [12] компания China Ganzo Tools Co., LTD поручала представительство на территории Российской Федерации от своего имени ООО «Авантмаркет». Именно ООО «Авантмаркет» участвовало в выставках «Охота и Рыболовство на Руси» в 2013, 2014, 2015 [14], «Охота и Рыболовство» в 2013 [15] с такой продукцией как мультифункциональные ножи, точилки, мультитулы под обозначением «GANZO». Реклама продукции под обозначением «GANZO», поставляемой ООО «Авантмаркет», размещалась в журнале «Охотничий двор» за октябрь 2013 [16]. Также в материалах возражения имеется каталог продукции за 2015 год [18], принадлежащий ООО «Авантмаркет, без соответствующих сведений о том, где и когда он был напечатан, и распространялся ли среди потребителей. При этом из документов [14] - [18] не усматривается какая-либо определенная информация о действительном производителе товаров, маркированных обозначением «GANZO».

Кроме того, в возражении содержатся грузовые таможенные декларации [13], в которых фигурируют такие товары как ножи, точилки, мультитулы под обозначением «GANZO», однако в качестве их изготовителя приводится не компания Yangjiang Ganzo Tools Co., LTD., а такие юридические лица как Guangdong Yagjiang Ganzo Tools, Guangdong Yagjiang Xiangyang Civil Hardware Factory, China Ganzo Tools Co., LTD. Оснований считать, что указанные компании являются одним и тем же юридическим лицом, у коллегии не имеется.

Кроме того, следует согласиться с доводами правообладателя о том, что часть из представленных грузовых таможенных деклараций (№10130210/051216/00334373 от 05.06.2016) выходит за дату приоритета оспариваемого товарного знака (20.04.2016), следовательно, является неотносимыми доказательствами по делу. Также, как справедливо отмечено правообладателем, грузовые таможенные декларации №10130160/170414/0002216 от 17.04.2014; №10130160/160714/0004408 от 16.07.2014; №10130160/040416/0001524 от 04.04.2016 не имеют отметки о дате выпуска товара на территорию Российской Федерации, что ставит под сомнение, что в указанные период времени товар мог присутствовать в России.

Также все грузовые таможенные декларации, за исключением №10130160/270514/0003107 от 27.05.2014, №10130210/051216/00334373 от 05.06.2016, представлены в виде добавочных листов, на которых не фигурирует компания-отправитель. Что касается упомянутых выше деклараций, то в них в качестве отправителя груза указаны компании Solint Enterprises LTD, Великобритания и K&S Lux Trade GmbH, Германия, а не лицо, подавшее возражение.

Что касается сведений о доменах ganzo.su и ganzo.ru [19], то их не представляется возможным соотнести с лицом, подавшим возражение, в силу того, что в качестве администратора этих доменов в открытой информации регистратора доменов числится частное лицо. Кроме того, домен ganzo.ru был создан позднее даты (20.04.2016) приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 18.05.2016. Сведений же о том, какая информация размещалась на дату приоритета оспариваемого товарного знака на сайте с доменом ganzo.su и как она связана с компанией Yangjiang Ganzo Tools Co., LTD., в материалах не приводится.

Таким образом, следует согласиться с правообладателем, что представленные лицом, подавшим возражение, документы не подтверждают фактического осуществления компанией Yangjiang Ganzo Tools Co., LTD. какой-либо деятельности под своим фирменным наименованием в отношении ручных инструментов, приведенных в 08 классе МКТУ (ножи, точилки и мультитулы).

Что касается иных товаров и услуг 08, 21 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №608536, то каких-либо сведений

о деятельности компании Yangjiang Ganzo Tools Co., LTD. в их отношении материалы возражения также не содержат.

Следует отметить, что положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса, положенные в основу настоящего возражения, нацелены на регулирование столкновения исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование в целях исключения смешения обладателей этих прав на одном рынке. Поскольку лицом, подавшим возражение, не доказано фактическое осуществление им хозяйственной деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака, у коллегии нет оснований для вывода о нарушении прав компании Yangjiang Ganzo Tools Co., LTD. на фирменное наименование, выразившегося в регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №608536.

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркованные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами иного лица под таким же (или сходным) обозначением, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности спорного обозначения этому лицу.

Как было установлено выше, в возражении отсутствуют документы, позволяющие сделать вывод о том, что обозначение «GANZO» на территории Российской Федерации ассоциируется с компанией Yangjiang Ganzo Tools Co., LTD. и ее продукцией. В этой связи у коллегии не имеется оснований полагать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №608536 способен вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 08, 21 классов МКТУ согласно требованиям, регламентированным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, основания для вывода о том, что правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству №608536 была произведена с нарушением

действовавшего на дату его приоритета законодательства, отсутствуют, а, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.01.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №608536.**