

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.01.2019, поданное ООО Текстильная компания "ХЛОПКОВЫЙ РАЙ", Чувашская Республика, г.Чебоксары (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №684038, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «Хлопковый рай» по заявке №2017756466 с приоритетом от 29.12.2017 зарегистрирован 24.11.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №684038 в отношении товаров 24 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Лукьянов Сергей Николаевич, Московская обл., г.Подольск (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.01.2019 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО Текстильная компания "ХЛОПКОВЫЙ РАЙ" является заинтересованном лицом в аннулировании товарного знака по свидетельству №684038, так как нарушаются его исключительные права на фирменное наименование и затрагиваются законные интересы способные привести к причинению реального ущерба как субъекту хозяйственной деятельности;

- лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, которое возникло 25.10.2013, осуществляет различные виды деятельности, связанные с производством текстильных изделий, текстильных тканей, нетканых текстильных материалов и изделий из них, трикотажного полотна, трикотажных изделий и т.д.;

- ООО Текстильная компания "ХЛОПКОВЫЙ РАЙ" и правообладатель оспариваемой регистрации специализируются на производстве готовых текстильных изделий, следовательно, однородность носит очевидный характер в силу общей родовой принадлежности, одного функционального назначения, условий реализации, круга потребителей;

- в качестве доказательств деятельности на территории Российской Федерации лица, подавшего возражение, представлен пакет документов, подтверждающий покупку оборудования, договоры поставок, счета фактуры, сертификаты на продукцию, оформлению собственного сайта и т.д.;

- риск введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов в результате тождества средств индивидуализации возрастает в связи с тем, что ранее был известен товарный знак «ХЛОПКОВЫЙ РАЙ» по свидетельству №262215, узнаваемый потребителями во всей России, благодаря длительному использованию и широкой сети дистрибуторов;

- впоследствии по исковому заявлению Лукьянова С.Н. правовая охрана товарного знака «ХЛОПКОВЫЙ РАЙ» по свидетельству №262215 была досрочно прекращена в отношении товаров 24 класса МКТУ;

- поскольку лицо, подавшее возражение, на протяжении длительного времени использует обозначение «ХЛОПКОВЫЙ РАЙ» в отношении товаров 24 класса МКТУ, то регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №684038 на имя Лукьянова С.Н. неминуемо приведет к введению потребителей в заблуждение относительно производителя этих товаров;

- приобретая право на товарной знак, Лукьянов С.Н. имел намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью оспариваемого товарного знака, а также удалить с рынка конкурентов, в частности, ООО Текстильная

компания "ХЛОПКОВЫЙ РАЙ", в этой связи его действия могут рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом;

- лицо, подавшее возражение, с 2013 года использует обозначение "ХЛОПКОВЫЙ РАЙ" в отношении продукции из хлопка, осуществляет поставки в различные регионы (например, Курскую обл., Ульяновскую обл., Республику Татарстан, Алтайский край и т.д.), вкладывает существенные денежные средства на продвижение товаров, в силу чего обозначение в сознании потребителей четко ассоциируется с ООО Текстильная компания "ХЛОПКОВЫЙ РАЙ".

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №684038 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- свидетельство на товарный знак № 684038 (1);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО ТК «Хлопковый рай» (2);
- выписка из ЕГРЮЛ ИП Лукьянов С.Н. (3);
- выписка из ЕГРЮЛ АО «ОКТЕКС» (4);
- решение Суда по интеллектуальным правам от 28.08.2018 по делу №СИП-79/2018 (5);
- выписка из ЕГРЮЛ ОАО «КОРПОРАЦИЯ «ЧХБК» (6);
- договоры, контракты (7),
- акты, счета фактуры, товарные накладные, платежные поручения, накладные (8);
- сертификаты соответствия (9);
- договор с ООО «СТРИНГ» (10);
- данные о сайте www.hlopok21.ru (11);
- заявка на товарный знак ООО ТК «Хлопковый рай» (12);
- примеры рекламных материалов ООО ТК «Хлопковый рай» (13).
- договор с Группой Компаний ЮСК (USKGroup) Санкт-Петербург и ее отчет (14);
- переписка с казахской фирмой (15);

- данные о преобразовании казахской фирмы (16);
- доверенности от имени "Саус Текстилайн КЗ" директору ООО ТК «Хлопковый рай» (17);
- письмо Лукьянова С.Н. от 27.12.2017 (18);
- обращение ООО ТК «Хлопковый рай» в ФИПС (19);
- претензия Лукьянова С.Н. (20);
- информация о выручке фирмы «ОКТЕКС» (21);
- статья из газеты «МК в Чебоксарах» (22).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил ходатайство об отложении даты заседания коллегии на более поздний срок до разрешения Управлением Федеральной антимонопольной службы по Московской области заявления ООО ТК «Хлопковый рай» о признании действий Лукьянова С.Н. нарушением законодательства – актом недобросовестной конкуренции на основании статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции».

К ходатайству приложены следующие материалы:

- заявление в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области (23);
- письмо Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области от 20.02.2019 года №ДС/2370/19 (24).

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 15.05.2019, в удовлетворении вышеуказанного ходатайства было отказано, поскольку рассмотрение заявления Управлением Федеральной антимонопольной службы по Московской области о признании действий Лукьянова С.Н. актом недобросовестной конкуренции не связано с рассмотрением возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №684038, а разрешение судебного дела не повлияет на решение по результатам рассмотрения данного возражения.

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии были приобщены дополнительные материалы: Постановление о прекращении производства по делу

об административном правонарушении и проведении административного расследования (25), фотографии продукции (26).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.12.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №684038 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 июля 2015 г. N 482 (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.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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 либо 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.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №684038 представляет собой словесное обозначение «Хлопковый рай», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «Х».

Правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №684038 оспаривается в отношении всех товаров 24 класса МКТУ «байка [ткань]; <марабу> [ткань]; баннеры текстильные или пластиковые; бархат; белье для бытового использования; белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды]; белье постельное; белье столовое, за исключением бумажного; бортовка; бумага; вкладыши для спальных мешков; войлок; вымпелы текстильные или пластиковые; газ [ткань]; дамаст [ткани камчатные]; джерси [ткань]; дорожки для столов текстильные; дрогет [ткань с рисунком]; занавеси для душа текстильные или пластмассовые; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси тюлевые; зефир [ткань]; канва для вышивания или ткачества; кисея; конверты для новорожденных; креп [ткань]; крепон; материалы для

обивки мебели текстильные; материалы для текстильных изделий; материалы для фильтрования текстильные; материалы драпировочные для стен текстильные; материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные; маты на стол текстильные; мешки спальные; мешки спальные для новорожденных; молескин [ткань]; наволочки; наматрасники; одеяла; одеяла для домашних животных; парча; пеленки тканевые для младенцев; платки носовые из текстильных материалов; пледы дорожные; поддонники текстильные; подкладка [ткань]; подкладка для шляп текстильная; подхваты для занавесей текстильные; покрывала постельные; покрывала постельные бумажные; покрытия для мебели пластмассовые; полотенца текстильные; полотно; полотно из пенькового волокна; полотно прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских целей; полотно текстильное для печатных машин; портьеры [занавеси]; простыни; пуховики [одеяла пуховые]; рукавицы для мытья тела; саваны; салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки косметические текстильные; салфетки под приборы текстильные; салфетки столовые текстильные; сетки противомоскитные; ситец; скатерти клеенчатые; скатерти, за исключением бумажных; сукно бильярдное; тафта [ткань]; текстиль и его заменители; тик [полотно матрацное]; тик [ткань льняная]; ткани; ткани бельевые; ткани газонепроницаемые для аэростатов; ткани джутовые; ткани для обуви; ткани из волокна рами; ткани из драка; ткани из искусственного шелка; ткани из стекловолокна текстильные; ткани клейкие, приклеиваемые при высокой температуре; ткани льняные; ткани обивочные для мебели; ткани пеньковые; ткани подкладочные для обуви; ткани с узорами для вышивания; ткани синельные; ткани ситцевые набивные; ткани трикотажные; ткани хлопчатобумажные; ткани шелковые для типографских шаблонов; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткани, имитирующие кожу животных; ткань волосяная [мешковина]; ткань хлопчатобумажная для обертки сыров; туль; флаги текстильные или пластиковые; фланель; холст [ткань]; чехлы для диванных подушек; чехлы для крышек туалетов тканевые; чехлы для мебели; чехлы для подушек; шевиот [ткань]; шелк [ткань]; шторы из текстильного и пластического материалов; этикетки из текстильных материалов».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №684038 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение, в отношении идентичной с правообладателем оспариваемой регистрации деятельности по производству текстильной продукции.

В материалах дела имеются претензионные письма от правообладателя оспариваемой регистрации к ООО Текстильная компания "ХЛОПКОВЫЙ РАЙ" о незаконном использовании товарного знака «ХЛОПКОВЫЙ РАЙ» (20), а также обращение ООО Текстильная компания "ХЛОПКОВЫЙ РАЙ" по заявке

№2017756466 о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства (19).

На имя лица, подавшего возражение, на государственную регистрацию в качестве товарного знака подана заявка №2018719890 на обозначение



«Хлопковый Рай» в отношении товаров и услуг 24, 35 классов МКТУ (12), которое используется ООО Текстильная компания "ХЛОПКОВЫЙ РАЙ" в качестве фирменного наименования.

В возражении также отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым ООО Текстильная компания "ХЛОПКОВЫЙ РАЙ" в гражданском обороте для индивидуализации товаров 24 класса МКТУ, в силу чего способно ввести потребителя в заблуждение относительно его изготовителя.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании ООО Текстильная компания "ХЛОПКОВЫЙ РАЙ" заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

Анализ оспариваемого товарного знака на несоответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенного в нарушение права иного лица на фирменное наименование, показал следующее.

Представленные учредительные документы (2) свидетельствуют о том, что право на фирменное наименование ООО Текстильная компания "ХЛОПКОВЫЙ РАЙ" получило с момента его регистрации 25.10.2013. Является очевидным, что словесный элемент «Хлопковый рай» оспариваемого товарного знака тождественен отличительной части фирменного наименования «ХЛОПКОВЫЙ РАЙ» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №684038.

Из представленных до даты приоритета оспариваемого товарного знака документов (7-13) следует, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным

наименованием осуществляет деятельность, связанную с производством тканей (бязь, сатин, хлопок и т.д.), текстильных и трикотажных изделий, в том числе, комплектов постельного белья.

На имя лица, подавшего возражение, выданы сертификаты соответствия на изделия бельевые – белье постельное для взрослых в комплектах и отдельными предметами: пододеяльники, простыни, наволочки с маркировкой ООО Текстильная компания "ХЛОПКОВЫЙ РАЙ" (9).

Согласно представленным договорам поставки, контрактам, счетам фактуры, товарным накладным (7-8) лицо, подавшее возражение, вводило свою продукцию в гражданский оборот.

Представленные рекламные материалы (13) подтверждают выпуск домашнего текстиля, а именно, постельного белья под обозначением «Хлопковый рай» лицом, подавшим возражение.

В целях продвижения своей продукции ООО Текстильная компания "ХЛОПКОВЫЙ РАЙ" зарегистрировало на свое имя сайт www.hlopok21.ru (11), на котором размещается информация о выпускаемой продукции.

Таким образом, деятельность лица, подавшего возражение, по производству текстильной продукции является однородной товарам 24 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемой регистрации, поскольку объединены родовым понятием «изделия текстильные бытового назначения», следовательно, имеют одно назначение и круг потребителей.

На основании изложенного, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №684038 в отношении товаров 24 класса МКТУ требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, признаны коллегией убедительными.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №684038 способна ввести

потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №684038 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, поскольку не несет в себе информации относительно его изготовителя.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают товары оспариваемого товарного знака, с товарами, произведенными лицом, подавшим возражение, не представлено.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, следовательно, регистрация рассматриваемого товарного знака по свидетельству №684038 соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.01.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №684038 недействительным полностью.