

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.10.2022, поданное Меньшаевым А.Н., Республика Узбекистан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №717147, при этом установлено следующее.

КАНИЩКА

Оспариваемый товарный знак «**КАНИЩКА**» по заявке № 2018753385, поданной 04.12.2018, зарегистрирован 25.06.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 717147 в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на Каримова К.Б., Россия (далее – правообладатель).

В поступившем 04.10.2022 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 717147 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака, потребителям, находящимся на территории Российской Федерации, было широко известно лицо,

подавшее возражение, как производитель продукции, а именно уникальной одежды из натурального меха, кожи, хлопка ручной работы и кошельков с традиционными для Узбекистана узорами. Указанная продукция маркировалась оспариваемым знаком, а также сходным с ним обозначением «KANISHKA»;

- информация о лице, подавшем возражение, как о производителе упомянутой продукции подтверждается, в том числе, публикацией на официальном сайте телевизионной программы «Вести», работающей в рамках Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Согласно сведениям с сайта Википедия посещаемость данного сайта достигает 15 млн. человек в месяц;

- также информация о заявителе как о разработчике и производителе одежды и аксессуаров, маркированных спорным обозначением, была опубликована в газете «Аргументы недели», выпущенная тиражом 587 000 экземпляров и в журнале «SEASON», выпущенных тиражом 90000 экземпляров;

- кроме того, известность Маньшаева А.Н. подтверждается многочисленными публикациями в сети Интернет, в которых он указывается в качестве дизайнера и разработчика соответствующих моделей одежды и аксессуаров;

- следовательно, оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение относительно производителя соответствующей продукции;

- упомянутые в возражении публикации, обнародованные задолго до даты приоритета оспариваемого знака, доказывают, что Маньшаев А.Н. является автором произведения искусства, зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству №717147;

- о возможности признания шрифтом объектом авторского права неоднократно указывал Суд по интеллектуальным правам (см. Постановления Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2021 №С01-248/2021 по делу N А56-90543/2019, от 31.05.2021 N С01-590/2021 по делу №А40-319243/2018, от 10.09.2021 N С01-1419/2021 по делу №А40-2601/2021);

- согласия на использования произведения автором, которого является лицо, подавшее возражение, Каримов К.Б не получал.

В подтверждение изложенных доводов к возражению были представлены следующие материалы (копии):

1. Распечатка сайта vesti.ru;
2. Распечатка с сайта wikipedia.org;
3. Распечатка сайта bolshoyvopros.ru;
4. Распечатка с сайта secondstreet.ru;
5. Распечатка с сайта ok.ru;
6. Распечатка с сайта otvet.mail.ru;
7. Распечатка с сайта отзывы.ру;
8. Распечатка с сайта moda.jofo.me;
9. Распечатка с сайта human-wear.livejournal.com;
10. Распечатка с сайта vk.com;
11. Распечатка с сайта humanwear.blogspot.com;
12. Распечатка с сайта riamoda.ru;
13. Распечатка с сайта rubrikator.org;
14. Копия публикации в газете «Аргументы недели» (№ 41(231) от 21-27 октября 2010 года).
15. Копия публикации в журнале «Season» (№ 16, июль/август 2013 года).

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №717147 недействительным полностью.

Правообладатель в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель является автором стилизованного комбинированное обозначения, зарегистрированного в качестве оспариваемого товарного знака;
- после регистрации Каримова К.Б. в качестве индивидуального предпринимателя, он арендовал помещение под магазин торговли одеждой. При входе в магазин было размещено рассматриваемое комбинированное обозначение. Данная вывеска согласована с арендодателем помещения в ноябре 2017 года;

- с даты аренды нежилого помещения под магазин продажи товаров и по сегодняшнее время Каримов К.Б. самостоятельно продает одежду различных производителей, как по договорам поставки, так и по договорам заказа на производство товара;

- правообладатель и лицо, подавшее возражение, находятся в разных странах, что не создает смешения и путаницы у потребителя, как в силу разницы в странах, так и в силу того, что данные бренды не известны в Российской Федерации;

- материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не являются доказательством введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, так как обозначение может вводить потребителя в заблуждение в том случае, если оно ассоциируется с иным производителем товаров на основании предшествующего опыта. Но в материалах возражения не представлены документы, которые бы свидетельствовали о факте осуществления ООО «KANISHKA FUR» деятельности на территории Российской Федерации в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака, в том числе, не представлено данных об объемах оказания услуг и территории их оказания под спорным обозначением, затратах на рекламу и т.п. Лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо документов, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы (копии):

16. выписка из ЕГРЮЛ на индивидуального предпринимателя Каримова К.Б.;
17. письмо от арендодателя индивидуального предпринимателя Ковылина А.С.;
18. копии договоров аренды с 2017 по 2022 годы;
19. копии договоров индивидуального предпринимателя Каримова К.Б., касающиеся деятельности по продаже и производству товаров.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №717147.

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

С учетом даты (04.12.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, 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), а также Парижскую конвенцию.

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.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Данная норма не конкретизирует понятие “заинтересованное лицо” и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 №300-ЭС21-11315 по делу №СИП-932/2019). Согласно доводам возражения лицо, его подавшее, обладает авторским правом на произведение искусства, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым им при маркировке производимых товаров и оказываемых услуг, в силу чего регистрация товарного знака по свидетельству №717147 вводит потребителя в заблуждение относительно источника производимых товаров. Указанное позволяет признать Меньшаева А.Н. заинтересованным в подаче возражения по основаниям пунктов 3 (1) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

КАНИШКА

Оспариваемый товарный знак «КАНИШКА» состоит из словесного элемента «KANISHKA», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, буква «Н» выполнена оригинальным образом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака по свидетельству №717147 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №717147 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в

заблуждение относительно лица, производящего товары, может быть сделан в том случае, если оспариваемое обозначение ассоциируется у потребителя с иным лицом, производящим соответствующие товары, на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, и товарами и услугами 18, 25 и 35 классов МКТУ, которые производятся / оказываются под соответствующим обозначением.

При этом, сам по себе факт использования обозначения до приоритета обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что средний российский потребитель товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, проживающий в различных регионах Российской Федерации, осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным конкретным лицом, не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака.

В рамках доказывания несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, ссылается на материалы (1, 3-15), представляющие собой публикации в сети Интернет, а также в газете «Аргументы недели» и в журнале «Season». Вместе с тем, большая часть материалов (1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14) значительно удалена по времени от даты приоритета оспариваемого товарного знака, а часть материалов (8, 10, 12, 13) не содержит сведений о лице, подавшем возражение. Кроме того, одних лишь только публикаций в печатных изданиях и в сети Интернет недостаточно для вывода о том, что средний российский потребитель соответствующих товаров / услуг осведомлен о деятельности лица, подавшего возражение, и ассоциирует оспариваемое обозначение исключительно с лицом, подавшим возражение. Так, в частности, материалы возражения не содержат документов, подтверждающих длительное и активное осуществление лицом, подавшим возражение, фактической деятельности по производству товаров и оказанию услуг под спорным обозначением на территории Российской Федерации. Кроме того, не представлено данных об объемах рекламы товаров и услуг лица, подавшего возражение.

Коллегия не располагает также какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей с лицом, подавшим возражение, при восприятии оспариваемого товарного знака. Никаких документов в обоснование возможности возникновения у потребителей таких ассоциаций, например, результатов социологического опроса, лицом, подавшим возражение, также не было представлено вместе с возражением.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, коллегия считает представленные документы недостаточными для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При этом, коллегией были приняты во внимание представленные правообладателем доводы и материалы (17-19) об использовании им оспариваемого знака при маркировке магазина, в котором осуществляется продажа одежды.

В возражении содержится довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что лицо, подавшее возражение, является автором произведения искусства, зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству №717147.

Вместе с тем, согласно отзыву на возражение, правообладатель также заявляет об авторстве на спорное обозначение.

Резюмируя вышеизложенное, следует констатировать наличие спора об авторстве изображения, составляющего оспариваемый товарный знак. При этом, следует отметить, что спор о наличии или отсутствии авторского права может быть разрешен в судебном порядке, разрешение данного вопроса не относится к компетенции коллегии.

В связи с изложенным, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №717147 положениям, предусмотренным требованиями пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.10.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №717147.