

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 марта 2014 г. № 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 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 20.11.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Полянским Ильей Юрьевичем, Костромская обл., г. Кострома, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №969008, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2023769491 с приоритетом от 01.08.2023 зарегистрирован 19.09.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №969008 в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Матвиевского Александра Юрьевича, Московская область, г. Жуковский (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение *Cuodui* по свидетельству №969008, состоящее из словесного элемента «Cuodui», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.11.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №969008 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «Cuodui» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака было известно на российском рынке в качестве китайского косметического бренда;
- в открытом доступе в сети Интернет опубликовано множество предложений к продаже и отзывов потребителей на такой товар, как «Помада/тинт для губ Cuodui»;
- предлагаемые к продаже изделия маркированы тождественным с оспариваемым товарным знаком обозначением «Cuodui», доступны к покупке на территории Российской Федерации и приобретены 11 088 раз. В описании товара указана страна производитель — Китай;
- косметическая продукция, маркированная обозначением «Cuodui» была известна российскому потребителю ещё в 2022 году;
- кроме того, продукция китайского производства под брендом «Cuodui» широко представлена на российских маркетплейсах;
- бренд «Cuodui» для товаров, относящихся к декоративной косметике, стал известен российскому потребителю задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака и устойчиво ассоциируется с производителями из Китая;

- лицо, подавшее возражение, на маркетплейсе Wildberries ведёт деятельность по торговле косметическими средствами, в том числе под брендом «Cuodui». Данную продукцию он начал реализовывать задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицом, подавшим возражение, была получена претензия от 26.09.2023, в которой правообладатель оспариваемого товарного знака требовал предотвратить его использование.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №969008 недействительной в отношении товаров 03 класса МКТУ «блески для губ; грим; карандаши для бровей; карандаши косметические; красители косметические; краски для тела косметические; кремы косметические; пеналы для губной помады; помада губная; помады для косметических целей; пудра для макияжа; средства косметические; средства косметические для детей» и услуг 35 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Платёжное поручение;
2. Копия доверенности на представителя;
3. Распечатка сведений о товарном знаке № 969008;
4. Распечатка сведений о товаре и отзывов потребителей, опубликованных на сайте aliexpress.ru;
5. Распечатка отзыва потребителя, опубликованного на сайте <https://irecommend.ru>;
6. Распечатка сведений о товаре и отзывов потребителей, опубликованных на сайте <https://www.ozon.ru>;
7. Распечатка сведений о Декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.РА04.В.36572/23;
8. Распечатка сведений об объёмах реализации товаров;
9. Копия Претензии от 26.09.2023 г.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

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

С учетом даты приоритета (01.08.2023) оспариваемого товарного знака 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. №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 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение *Cuodui* по свидетельству №969008, состоящее из словесного элемента «Cuodui», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

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.

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения Индивидуальный предприниматель Полянский И. Ю. ссылается на возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных обозначением *Cuodui*, поскольку им осуществляется хозяйственная деятельность с использованием сходного обозначения *Cuodui* в области реализации косметических средств, что соотносится с товарами 03 класса МКТУ «блески для губ; грим; карандаши для бровей; карандаши косметические; красители косметические; краски для тела косметические; кремы косметические; пеналы для губной помады; помада губная; помады для косметических целей; пудра для макияжа; средства косметические; средства косметические для детей», а

также связанных с ними услуг 35 класса МКТУ «продажа оптовая и розничная товаров 03 класса, в том числе через Интернет; демонстрация товаров 03 класса; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров 03 класса; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров 03 класса; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров 03 класса; презентация товаров 03 класса на всех медиасредствах с целью розничной продажи; управление процессами обработки заказов товаров 03 класса; услуги агентства по импорту-экспорту товаров 03 класса; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 03 класса]» оспариваемого товарного знака.

Также, при подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что им получена Претензия от правообладателя оспариваемого товарного знака с требованием прекратить

использование словесного обозначения *Cuodui*.

В связи с этим Индивидуальный предприниматель Полянский И. Ю. признан заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №969008 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №969008 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того, он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Лицом, подавшим возражение, не показано, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака данное лицо осуществляло свою деятельность в сфере производства товаров 03 класса МКТУ, а также предоставляло услуги 35 класса МКТУ под обозначением *Cuodui*.

Так, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, с товарами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения товаров; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах, производимых лицом, подавшим возражение, маркированных обозначением *Cuodui*, в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы [4-9], которые содержат распечатки скриншотов из Интернет-сайтов (Aliexpress, Ozon). Рассмотрев данные материалы, было установлено, что из данных распечаток нельзя прийти к выводу о том, что предлагаемые товары, маркированные обозначением *Cuodui*, имеют отношение к лицу,

подавшему возражение, поскольку на данных распечатках производителем указан Китай, при этом не представляется возможным выявить какая именно компания выпускает и предлагает к продаже данные товары (помады, блески для губ).

Отзывы [4, 5, 6] покупателей о приобретении косметической продукции, также не доказывает факт введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, поскольку в данных отзывах нет указаний на конкретного производителя, то есть отсутствуют сведения о компании, которая произвела товар.

В декларации соответствия [7] отсутствует обозначение, которым маркируются товары, кроме того, изготовителем товаров указана компания «Foshan Qizhuang Biotechnology Co., Ltd. Помимо этого, декларация отражает соответствие продукции требованиям технических регламентов и нормам и не может свидетельствовать о том, что потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров.

Распечатка сведений об объемах реализации товаров [8] также не может свидетельствовать о приобретении продукции, лица, подавшего возражение, широкой известности на территории Российской Федерации до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак, поскольку носит декларативный характер, кроме того, не представляется возможным выявить каким обозначением маркированы товары, поскольку товары (тинты для губ) либо маркированы иным обозначением (THE MAKEUP), либо вообще не содержат информации о том, каким обозначением они маркированы.

Факт того, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака имеются споры [9] не подтверждает то, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

Таким образом, данные документы не подтверждают введение лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот косметической продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком.

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака Индивидуальный предприниматель Полянский И. Ю. был известен потребителям как производитель товаров 03 класса МКТУ, а также как лицо, оказывающее услуги 35 класса МКТУ.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №969008 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.11.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №969008.