

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 11.06.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 874093, поданное индивидуальным предпринимателем Андросовым А.А., г. Омск, при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака **FU LE WANG SHUANG JI** с приоритетом от 25.03.2021 по заявке № 2021717168 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.06.2022 за № 874093 в отношении товаров 03, 05 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя Маркина Сергея Геннадьевича, г. Москва, пос. Внуковское (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.06.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 874093 произведена в нарушение требований,

установленных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса. В частности, указывается следующее:

- согласно декларации соответствия, зарегистрированной в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии 28.06.2021 г., изготовителем продукции под торговой маркой «FU LE WANG SHUANG LI» является компания Jiangxi Bao En Tang Pharmaceutical Co., Ltd, с местом нахождения: КИТАЙ, 331500, Jiangxi Province, Ji An City, Yougfeng County Gongye Avenue (Industrial Avenue). Тот факт, что производителем продукции, маркированной словесным элементом «FU LE WANG SHUANG LI», входящим в состав оспариваемого товарного знака, является указанная китайская компания, подтверждается информацией размещенной на упаковке товара, а также информацией с сайта <https://naturemazy.ru/manufacturers/jiangxi-bao-en-tang-pharmaceutical-co-ltd>;

- следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №874093, зарегистрированный на российского индивидуального предпринимателя, вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, которым является китайская компания;

- крем, маркированный обозначением «FU LE WANG SHUANG LI», известен российскому потребителю, поскольку активно продавался различными лицами до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, а также после этой даты;

- лицо, подавшее возражение, осуществляло продажи товаров под обозначением «FU LE WANG SHUANG LI» через сайт <https://seller.wildberries.ru/>, что подтверждается соответствующими отчетами;

- иероглифы, включенные в оспариваемый товарный знак, в переводе с китайского языка на русский означают «Лекарства Баоэнь». При этом согласно информации с сайта Википедия Баоэнь - буддийский храм в провинции Сычуань, уезд Пинъю. Таким образом, регистрация данного товарного знака на индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность в России, вводит в заблуждение российского потребителя, полагающего, что данная продукция происходит из китайской провинции Сычуань.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 874093 недействительным полностью.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (их копии):

1. Декларация соответствия;
2. Распечатка с сайта naturemazy.ru;
3. Перевод иероглифов, входящих в состав оспариваемого товарного знака;
4. Распечатка с сайта wikipedia.org;
5. Скриншот личного кабинета WILDBERRIES;
6. Перевод упаковки товара;
7. Отчет Вайлдберис 2406261 от 2021-01-24;
8. Отчет Вайлдберис 2443048 от 2021-01-31;
9. Отчет Вайлдберис 2460943 от 2021-02-07;
10. Отчет Вайлдберис 2495915 от 2021-02-14;
11. Отчет Вайлдберис 2557360 от 2021-02-21;
12. Отчет Вайлдберис 2596900 от 2021-02-28;
13. Отчет Вайлдберис 2616535 от 2021-03-07;
14. Отчет Вайлдберис 2659280 от 2021-03-14;
15. Отчет Вайлдберис 2689682 от 2021-03-21;
16. Отчет Вайлдберис 2740699 от 2021-03-28;
17. Отчет Вайлдберис 9886814 от 2022-05-08;
18. Отчет Вайлдберис 10141676 от 2022-05-15;
19. Отчет Вайлдберис 9656880 от 2022-05-01;
20. Распечатка результата поискового запроса в Яндекс;
21. Распечатка страницы ресурса Яндекс-Справка;
22. Копия упаковки товара.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, указав при этом следующее:

- правообладатель товарного знака по свидетельству №874093 является эксклюзивным дистрибьютором китайской компании Jiangxi Baoentang Pharmaceutical Co., Ltd в России;

- индивидуальный предприниматель Маркин Сергей Геннадьевич имеет письмо-поручение на регистрацию товарного знака по заявке №2021717168 от компании Jiangxi Baoentang Pharmaceutical Co., Ltd на территории Российской Федерации. Именно на основании данного письма-поручения экспертиза приняла решение о регистрации данного обозначения в качестве товарного знака;

- на основании приведенного документа регистрация товарного знака по свидетельству №874093 не вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя, так как правообладатель знака имеет прямую партнерскую связь с изготовителем продукции.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №874093.

Правообладателем в обоснование своих доводов было представлено письмо-поручение (23) на регистрацию оспариваемого товарного знака.

В корреспонденции от 10.08.2022, лицом, подавшим возражение, было указано следующее:

- оспариваемый знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как в состав оспариваемого знака включены элементы, переводящиеся как «мазь, лекарство», которые указывают на вид части товаров 03 и 05 классов МКТУ, содержащихся в перечне оспариваемой регистрации, а также являются ложными для иной части товаров 03 и 05 классов МКТУ;

- в письме-согласии (23) и в Госреестре имеются расхождения в адресе правообладателя;

- адрес китайского производителя, указанный на упаковке продукции, маркированной рассматриваемым знаком, не совпадает с адресом производителя, указанном в письме-поручении.

В свою очередь от правообладателя поступили следующие дополнительные пояснения:

- юридическую значимость для идентификации индивидуального предпринимателя имеют ИНН и ОГРН, которые совпадают как в письме-поручении, так и в данных по заявке на товарный знак и, соответственно, сходятся с данными ЕГРИП;

- что касается расхождений в юридическом адресе у компании Jiangxi Baoentang Pharmaceutical co., Ltd, то у данной компании имеется регистрационный номер, указанный в письме-поручении, совпадающий с номером, указанным в государственной системе открытой информации о кредитоспособности предприятий;

- по последним данным переписи населения, китайским языком в процентном соотношении в России владеют 0,05% граждан (70722 чел.). Это совсем незначительное количество людей. Для большинства потребителей словосочетание “FU LE WANG SHUANG JI” будет восприниматься как фантазийное, не имеющее смысла, а изображение иероглифов как изобразительный элемент. Поэтому говорить о вводе российского потребителя в заблуждение из-за китайского языка нецелесообразно.

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

С учетом даты (25.03.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; являющихся общепринятыми терминами.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или

характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.



Оспариваемый товарный знак «**FU LE WANG SHUANG LI**» является комбинированным и состоит из словесных элементов «FU LE WANG SHUANG LI», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного выше изобразительного элемента в виде плашки красного цвета с окантовкой, в правой и левой частях плашки помещены изобразительные элементы в виде изогнутых линий и продолговатых фигур. В центральной части плашки на

четырёх строках помещены иероглифы. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

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. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением.

Согласно доводам возражения оспариваемый знак ассоциируется с обозначением, используемым китайской компанией при маркировке производимой ею продукции, в силу чего регистрация товарного знака по свидетельству №874093 вводит потребителя в заблуждение относительно источника производимых товаров. Лицо, подавшее возражение, осуществляет реализацию товаров (крема, маркированного обозначением «FU LE WANG SHUANG LI» и производимого китайской компанией Jianghi Bao En Tang Pharmaceutical Co., Ltd. на территории Российской Федерации. Андросов А.А. имеет намерения продолжать продажу вышеупомянутых товаров, не нарушая права третьих лиц. Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №874093.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса как вводящего потребителя в заблуждения относительно лица, производящего товары, коллегия отмечает следующее.

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

Лицом, подавшим возражение, представлены документы о том, что на территории Российской Федерации осуществляется реализация товаров (крема, мази), маркируемых оспариваемым знаком и производимых китайской компанией Jiangxi Baoentang Pharmaceutical co., Ltd. Малочисленность представленных лицом, подавшим возражение, документов (1, 2, 5-22), отсутствие на документах (2, 5) даты размещения

информации, а также отнесение части документов (16-19) к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака свидетельствуют о недоказанности довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Вместе с тем, правообладателем не оспаривается производство косметических средств компанией Jiangxi Baoentang Pharmaceutical co., Ltd, однако, им было указано, что Маркин М.Г. является эксклюзивным дистрибьютором данной компании, которая предоставила правообладателю письмо-поручение (23) на регистрацию обозначения



FU LE WANG SHUANG JI в качестве товарного знака на территории Российской Федерации. При этом, упомянуто, что регистрация знака на имя Маркина С.Г. не приведет к введению потребителя в заблуждение (пункт 1.3). Изложенное подтверждает правомерность предоставления правовой охраны рассматриваемому обозначению на имя Маркина С.Г. Таким образом, товарный знак по свидетельству №874093 соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в рамках упомянутого основания для оспаривания.

Лицом, подавшим возражение, указывается на расхождения в адресе правообладателя, содержащегося в Госреестре, с адресом, упомянутым в письме-поручении (в частности, в письме-поручении (23) отсутствует номер квартиры, присутствующий в Госреестре). Вместе с тем, данные ОГРН, ИНН, присутствующие в письме-поручении (23) и материалах заявки, позволяют идентифицировать правообладателя и лицо, указанное в письме (23), как одно лицо. Кроме того, упомянутые данные соотносятся с информацией в ЕГРИП.

В отношении адреса компании Jiangxi Baoentang Pharmaceutical Co., Ltd необходимо отметить следующее. Согласно уведомлению от 28.02.2022, присутствующему в материалах заявки, экспертизой был выявлен адрес упомянутого

производителя - China, 331500, Jiangxi Province, Ji An City, Yougfeng County Gongye Avenue (Industrial Avenue), который присутствует также и в письме-согласии (23). Указанное свидетельствует о правомерности принятия во внимание экспертизой письма (23). При этом, следует отметить, что представленные правообладателем в отзыве скриншоты дают возможность соотнести регистрационные данные компании Jiangxi Baoentang Pharmaceutical Co., Ltd. Кроме того, в материалах возражения отсутствует обращение какой-либо иной китайской компании, именуемой «Jiangxi Baoentang Pharmaceutical Co., Ltd» и осуществляющей производство соответствующих товаров под рассматриваемым знаком, обеспокоенной регистрацией товарного знака по свидетельству №874093.

В возражении содержится также довод о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 (1) ввиду того, что в состав знака включены иероглифы, переводящиеся как «лекарство Баоэнь», в связи с чем регистрация рассматриваемого знака на индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность в России, вводит в заблуждение российского потребителя, полагающего, что данная продукция происходит из китайской провинции Сычуань (где находится буддийский храм Баоэнь).

В отношении упомянутого довода возражения коллегия отмечает следующее. Средний российский потребитель, не владеющий познаниями китайского языка, не способен прочесть иероглифы, входящие в состав оспариваемого знака. Наиболее вероятно их восприятие в качестве графических элементов, несущих декоративную функцию в составе оспариваемого знака. Материалов, свидетельствующих об восприятии рядовым российским потребителем иероглифов оспариваемого знака как словосочетания «лекарство Баоэнь», представлено не было. В связи с изложенным, у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака противоречащим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления товаров.

Кроме того, согласно дополнениям к возражению, в состав оспариваемого знака входит иероглиф, означающий «лекарство», а обозначение «FU LE WANG SHUANG Л» имеет перевод с китайского на русский язык «крем Фу Лэ Ван» и, таким образом, элементы («крем, лекарство») указывают на вид части товаров 03 и 05 классов МКТУ

оспариваемой регистрации, а также являются ложными для иной части товаров 03 и 05 классов МКТУ, включенных в перечень товарного знака по свидетельству №874093. Однако, как отмечалось выше, китайский язык не распространен в Российской Федерации, его прочтение и понимание российским потребителем затруднено. Восприятие соответствующего иероглифа в качестве наименования «лекарство», а элементов «FU LE WANG SHUANG LI» в качестве перевода «крем Фу Лэ Ван» материалами возражения не подтверждено. Следовательно, у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака указывающим на вид части товаров 03 и 05 классов МКТУ или являющегося ложным для иной части товаров 03 и 05 классов МКТУ. Возражение, в рамках приведенных норм права (пункт 1 (3) статьи 1483 Кодекса, пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса) не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.06.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №874093.