

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 (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 поступившее 10.10.2024 возражение, поданное Химаншу Арора, Сингапур (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023715888, при этом установила следующее.

VIRGO

Словесное обозначение «LAMINATES» по заявке №2023715888 с датой поступления от 03.03.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 13.06.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023715888. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы заключения мотивированы тем, что заявленное обозначение

«VIRGO» воспроизводит название бренда, используемого компанией «Virgo Laminates Limited», Сингапур, при маркировке товаров, однородных заявленным¹, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 19 класса МКТУ.

Кроме того, как указывает сам заявитель в графе 526 заявки, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «LAMINATES» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.10.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 13.06.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента от 13.06.2024 в части его выводов о неохраноспособности словесного элемента «LAMINATES», при этом оспаривает указанное решение в части его выводов о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, производящего товары 19 класса МКТУ;

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара; для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим

¹ <https://virgolam.com/>,
<https://virgolam.com/about-virgo/>,
<https://virgolam.com/contact/>,
<https://virgolam.com/laminates/>,
<https://virgolam.com/privacy-policy/>,
<https://virgolam.com/certifications/>,
<https://www.indiamart.com/virgolaminates/>,
<https://www.indiamart.com/virgolaminates/enquiry.html>,
<https://www.indiamart.com/virgolaminates/profile.html>,
<https://www.indiamart.com/virgolaminates/virgo-aluminium-composite-panels.html>

товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем;

- данная позиция подтверждается сложившейся судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 08.11.2019 по делу №СИП-672/2019, решение Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2021 по делу №СИП-929/2020, решение Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2021 по делу №СИП-577/2020);

- представленные экспертизой источники из сети Интернет выполнены на английском языке, ввиду чего средний российский потребитель не мог ознакомиться с данной информацией;

- компания «Virgo Laminates Limited», производитель декоративных ламинатов, ламинатов высокого давления, промышленных ламинатов, с 2000 года входит в группу компаний «VIRGO group» (<https://virgolam.com/about-virgo/>);

- материнская компания «Virgo» была основана в 1993 году покойным Шри Рамом Пракашем Аророй. Группа «Virgo» начала свою деятельность с производства фанеры;

- в группу с 2016 года входит компания «Virgo Pacific Pte Ltd» (Сингапур), компания занимается маркетингом, рекламой, логистикой продукции группы «Virgo» (<https://virgolam.com/contact/>);

- заявитель является директором и акционером компании «Virgo Pacific Pte Ltd», что подтверждается справкой ACRA - уставного совета при Министерстве финансов правительства Сингапура (приложение №2);

- обычной практикой международного бизнеса является регистрация товарного знака на имя владельца (ведущего управляющего) компании с последующим предоставлением права использования товарного знака компании;

- на имя заявителя зарегистрировано в общей сложности 69 знаков по всему миру, в том числе, знаки, включающие в свой состав словесные элементы «Virgo», «Laminates» (приложение №3);

- таким образом, заявитель является и акционером компании из группы «VIRGO group» - «Virgo Pacific Pte Ltd», непосредственно поставляющей продукцию под обозначением «VIRGO LAMINATES» в Российскую Федерацию, регистрирует товарный знак на свое имя в интересах компании и получил прямое разрешение на регистрацию товарного знака в Российской Федерации (приложение №6);

- регистрация обозначения по заявке №2023715888 в отношении испрашиваемых товаров 19 класса МКТУ на имя заявителя не будет порождать в сознании потребителя представления об их изготовителе, которые не соответствовали бы действительности.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.06.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 19 класса МКТУ.

К возражению заявителем были приложены дополнительные материалы, а именно:

1. Перевод фрагментов официального сайта «VIRGO group» <https://virgolam.com/about-virgo/>;
2. Справка ACRA о компании «Virgo Pacific Pte Ltd» с переводом на русский язык;
3. Список товарных знаков «Virgo Laminates» имя Химаншу Арора по сведениям Global Brand Database (<https://branddb.wipo.int/en/>).

Заявителем 13.01.2025 были направлены дополнительные документы к возражению от 10.10.2024, а именно:

4. Справка ACRA о компании «Virgo Pacific Pte Ltd» с переводом на русский язык, подтверждающая, что акционерами компании являются заявитель и компания «VIRGO LAMINATES LIMITED», а также то, что заявитель является директором компании «Virgo Pacific Pte Ltd»;

5. Справка компании «VIRGO LAMINATES LIMITED» с переводом на русский язык, подтверждающая, что заявитель является одним из акционеров компании.

Заявителем 17.02.2025 был направлен в материалы дела оригинал разрешительного письма от компании «Virgo Laminates Limited» (приложение №6).

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

С учетом даты подачи (03.03.2023) заявки №2023715888 на регистрацию 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 20.07.2015 № 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, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 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.

VIRGO

Заявленное обозначение «**LAMINATES**» является словесным, выполненным стандартными шрифтами заглавными буквами алфавита на двух строках. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 19 класса, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 19 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 10.10.2024 заявитель не оспаривает решение Роспатента от 13.06.2024 в части его выводов о неохраноспособности словесного элемента «LAMINATES», при этом оспаривает указанное решение в части его выводов о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, производящего товары 19 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно воспроизводит обозначение, используемое компанией «Virgo Laminates Limited», Сингапур, для маркировки товаров,

однородных заявленным, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 19 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что 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 опыта.

Коллегия отмечает, что все приведенные экспертизой ссылки на сеть Интернет² выполнены на английском языке, ввиду чего коллегия полагает, что среднему российскому потребителю данная информация незнакома. Так, лишь 5% населения Российской Федерации свободно владеет английским языком³.

Вместе с тем, в решении Роспатента не приведено информации об объемах выпускаемой продукции компании «Virgo Laminates Limited», территории распространения данной продукции, длительности реализации, что позволило бы сделать вывод об осведомленности средним российским потребителем о товарах 19 класса МКТУ, выпускаемых данной компанией под рассматриваемым обозначением.

Кроме того, заявителем были представлены сведения о том, что он является директором и акционером компании «Virgo Pacific Pte Ltd» (приложения №№2, 4), которая входит в группу компаний «VIRGO», куда входит и компания «Virgo Laminates Limited». При этом, заявитель является одним из акционеров компании «Virgo Laminates Limited» (приложение №5).

Таким образом, заявитель и компания «Virgo Laminates Limited» являются аффилированными лицами и действуют в одних экономических интересах.

² <https://virgolam.com/>,
<https://virgolam.com/about-virgo/>,
<https://virgolam.com/contact/>,
<https://virgolam.com/laminates/>,
<https://virgolam.com/privacy-policy/>,
<https://virgolam.com/certifications/>,
<https://www.indiamart.com/virgolaminates/>,
<https://www.indiamart.com/virgolaminates/enquiry.html>,
<https://www.indiamart.com/virgolaminates/profile.html>,
<https://www.indiamart.com/virgolaminates/virgo-aluminium-composite-panels.html>
³ <https://russiaedu.ru/news/kak-mnogo-rossiian-svobodno-vladeiut-angliiskim-iazykom>

Соответственно, источником происхождения товаров 19 класса МКТУ является группа компаний «VIRGO», с которой связан и сам заявитель (приложения №№2, 4, 5).

Также коллегия отмечает, что заявителем было предоставлено разрешительное письмо от компании «Virgo Laminates Limited» (приложение №6), в котором последняя предоставила согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения на имя заявителя в отношении всех испрашиваемых товаров 19 класса МКТУ.

Таким образом, нет оснований полагать, что у потребителей заявленное обозначение будет ассоциироваться именно с компанией «Virgo Laminates Limited», Сингапур, и, как следствие, при восприятии товаров, маркированных данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В связи с изложенным, вывод экспертизы, положенный в основу решения Роспатента от 13.06.2024, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.10.2024, отменить решение Роспатента от 13.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023715888.