

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.08.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Русовой Т.Ж., Московская обл., г.Долгопрудный (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №840147, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2020768856 с приоритетом от 02.12.2020 зарегистрирован 01.12.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №840147 в отношении товаров и услуг 05, 10, 16, 21, 22, 24 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Буренко Ю.В., Москва (далее - правообладатель).

В поступившем 30.08.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении лицо, его подавшее, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №840147 недействительным полностью на основании пунктов 3, 9, 10 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения и дополнениях к нему указывалось следующее:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



« » по свидетельству №591513, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, является автором объекта интеллектуальной собственности (логотипа), который до даты приоритета оспариваемого товарного знака был им самостоятельно создан при помощи программы «rotoshop», впоследствии был зарегистрирован в качестве товарного знака по свидетельству №591513;

- оспариваемый товарный знак и логотип, принадлежащий лицу, подавшему возражение, имеют высокую степень сходства и, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом;

- небольшие разночтения в цветовой гамме изображений имеют второстепенное значение при сравнении этих знаков в целом;

- до даты приоритета рассматриваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, вводило в гражданский оборот косметическую продукцию под обозначением «We're we care», что подтверждается приложенными к возражению документами;

- вышеуказанный товарный знак лица, подавшего возражение, и оспариваемый товарный знак используются при реализации одних и тех же товаров;

- таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение;

- лицо, подавшее возражение, активно занимается предпринимательской деятельностью на территории Российской Федерации и вело совместную предпринимательскую деятельность с Буренко Е.В., супругой Буренко Ю.В., с ООО «Лорен Коммерц», принадлежащим Буренко Е.В.;

- 11.02.2013 лицо, подавшее возражение, Буренко Е.В., Панкова Т.В. заключили партнерское соглашение о совместной деятельности путем объединения

своих имущественных взносов, а также опыта, знаний, деловых связей, коммерческих возможностей;

- 13.03.2013 на основе соглашения стороны заключили договор об учреждении ООО «ГрандНатура»;

- переписка лица, подавшего возражение, и Буренко Е.В. подтверждает факт того, что данные субъекты вели общую хозяйственную деятельность, однако в нарушение действующего законодательства был зарегистрирован товарный знак по свидетельству №840147;

- действия Буренко Ю.В. указывают на то, что он знал о товарном знаке лица, подавшего возражение, целенаправленно скопировал товарный знак и в целях повышения своих продаж реализовывал товар, выдавая свой товар за товар лица, подавшего возражение;

- с учетом изложенного, действие правообладателя товарного знака, связанные с получением правовой охраны товарного знака, являются актом недобросовестной конкуренции.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и вынести решение о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №840147 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лорен Коммерц» (1);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГрандНатура» (2);
- копия брошюр (3);
- копия письма ИП Буренко Ю.В. (4);
- копия товарной накладной №12 от 05.08.2020 (5);
- копия товарной накладной №22 от 01.10.2020 (6);
- копия товарной накладной №ПК-2 от 16.07.2019 (7);
- копия товарной накладной №ПК-5 от 30.08.2019 (8);
- копия товарной накладной №ПК-16 от 07.11.2019 (9);
- копия платежного поручения №106 от 30.08.2019 (10);
- копия платежного поручения №260 от 07.11.2019 (11);

- копия платежного поручения №326 от 05.08.2020 (12);
- копия платежного поручения №474 от 15.07.2019 (13);
- копия электронного письма о регистрации домена (14);
- скриншоты (15);
- электронное письмо от 10.11.2016 (16);
- электронное письмо от 19.12.2016 (17);
- электронное письмо от 12.12.2019 (18);
- скриншоты товаров из маркетплейсов (19);
- копия договора об учреждении ООО «ГрандНатура» (20);
- копия партнерского договора (21).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №840147 представил отзыв, где указывалось следующее:

- ИП Русова Т.Ж., сотрудничая с Буренко Е.В., Панковой Т.В. придумала, а в

дальнейшем переработала логотип, ставший основой товарного знака «  » по свидетельству №591513, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ;

- товары под товарным знаком по свидетельству № 591513 в гражданский оборот не вводились вплоть до июля 2019 года;

- Буренко Е.В., являясь единственным участником и генеральным директором ООО «Лорен Коммерц», с целью продвижения рукавичек для мытья тела «Кесса» и зубочисток, переработало бренд «We're we care», обратившись к ООО «Эталон-кв»;

- таким образом, между Буренко Е.В. и Русовой Т.Ж. было достигнуто соглашение о том, что вновь созданный логотип будет использоваться для зубочисток и мочалок, предназначенных для введения в оборот исключительно ООО «Лорен Коммерц»;

- товары ООО «Лорен Коммерц» продаются с 2018 года, при этом Русова Т.Ж. стремится имитировать упаковку и средства индивидуализации ООО «Лорен коммерц»;

- однако в 2020 году ИП Русова Т.Ж. стала самостоятельно реализовывать рукавички «Кесса» с использованием упаковки, разработанной для ООО «Лорен коммерц», совершая тем самым, акт недобросовестной конкуренции в отношении ООО «Лорен Коммерц»;

- таким образом, исключительные права на упаковку и на логотип

«  » принадлежали ООО «Лорен Коммерц», а право на использование логотипа для регистрации товарного знака были переданы ООО «Лорен Коммерц» индивидуальному предпринимателю Буренко Ю.В., входящему с ним в одну группу лиц;

- товары, указанные в перечне товарного знака по свидетельству №591513 не однородны товарам, приведенным в оспариваемой регистрации;

- все вышеуказанные мероприятия, проводимые в 2018 году, свидетельствуют о том, что правообладатель товарного знака по свидетельству РФ №591513 Русова Т.Ж. дала своё согласие ООО «Лорен Коммерц» на использование, в том числе переработку логотипа;

- между сторонами была достигнута договоренность о реализации ООО «Лорен Коммерц» товаров — зубочисток и рукавичек для мытья тела под

логотипом «  », которые относятся к 21 и 24 классу МКТУ и не относятся к косметическим средствам;

- сходство между оспариваемым обозначением и товарным знаком по свидетельству №591513 отсутствует;

- лицо, подавшее возражение, не представило надлежащим образом доказательства, свидетельствующие о возможности введения потребителей и (или) контрагентов в заблуждение.

С учетом изложенного правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №840147.

Правообладателем представлены следующие материалы:

- копии переписок по электронной почте (22);
- распечатки упаковок рукавички Кесса с нанесенным логотипом 2018 г. (23);
- распечатки упаковок зубочисток с нанесенным логотипом 2018 г. (24);
- копия счет-фактуры № 122 от 25.04.2018 г. (25);
- копия счет-фактуры №367 от 02.11.2018 г. (26);
- соглашение о предоставлении права на логотип от 17.11.2020 г. (27);
- договор подряда №4-18 от 17.01.2018 (28);
- приложения к договору подряда №04-18 от 17.01.2018 (29);
- дополнительное соглашение №1 к договору подряда №4-18 от 17.01.2018 (30);
- акт приема-передачи исключительных прав к договору подряда №4-18 от 17.01.2018 (31).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (02.12.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №840147 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 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 произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующие произведения 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 пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №840147 представляет собой



комбинированное обозначение «  », включающее стилизованное изображение овала, на фоне которого расположены словесные элементы «Were we care», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. На первых двух буквах слова "Were" в верхней части размещены стилизованные изображения листочков растений. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 10, 16, 21, 22, 24 классов МКТУ.

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

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым им до даты приоритета оспариваемого товарного знака в гражданском обороте для индивидуализации

косметической продукции. Кроме того, в возражении указывается на нарушение принадлежащих ИП Русовой Т.Ж. авторских прав на обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит товарный знак по свидетельству №591513, который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №840147.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии заинтересованности ИП Русовой Т.Ж. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №840147 на основании пунктов 3, 9, 10 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №840147 произведена в нарушение пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

В возражении содержится довод о том, что лицу, подавшему возражение, принадлежат авторские права на обозначение «  », зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №591513, согласно ее заявления.

Вместе с тем, в отзыве на возражение правообладатель также указывает на авторство спорного обозначения. Так, согласно отзыву на возражение, созданный Русовой Т.Ж. вышеуказанный логотип был переработан в рамках совместного сотрудничества ООО «Эталон-кв» для ООО «Лоренц Коммерц» с целью продвижения зубочисток и мочалок и представлен в виде этикетки с включением

изображения «  », которое в дальнейшем было зарегистрировано в качестве оспариваемого товарного знака по свидетельству №840147.

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 №840147 положениям, предусмотренным требованиями пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ товарного знака по свидетельству №840147 на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №840147 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.

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.

Анализ имеющихся в деле документов показал следующее.

Представленная к возражению брошюра (3), на которой присутствует

изображение «  », не содержит указания на дату ее создания и производителя товаров, в связи с чем не может свидетельствовать о взаимосвязи представленной на брошюре продукции с каким-либо лицом.

Сведения (4, 16-18, 20, 21) относятся к переписке и взаимоотношениям с иными лицами, и никоим образом не относятся по существу к рассматриваемому спору.

Содержащиеся в материалах дела товарные накладные (5-9), платежные поручения (10-13) подтверждают поставку товаров «мочалка (Руковица Кесса) для

пилинга и очищения кожи» под обозначением «Were we care» третьим лицам до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Представленные скриншоты с маркетплейсов (19) не позволяют выявить информацию в какое время и в каком количестве был продан товар,

маркированный обозначением «  ».

Кроме того, коллегия указывает, что данных материалов не достаточно для вывода о способности ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и его изготовителя, поскольку лицом, подавшим возражение, не было представлено документальных доказательств, подтверждающих тот факт, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака продвижение косметической продукции ИП

Русовой Т.Ж. под обозначением «  » осуществлялось в таких объемах, что привело к узнаваемости этого обозначения и его устойчивой ассоциативной связи именно с лицом, подавшим возражение. Каких-либо социологических исследований, из которых бы усматривалось мнение потребителей на этот счет, материалы возражения также не содержат.

Иными словами, лицом, подавшим возражение, не доказано, что в результате его деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака спорное обозначение по свидетельству №840147 порождало в сознании потребителей представление об определенном изготовителе товаров, а именно, о лице, подавшем возражение.

С учетом сказанного, коллегия не располагает доказательствами несоответствия оспариваемой регистрации положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.



представляет собой комбинированное обозначение «  », состоящее из словесных элементов «Were we care», выполненных буквами латинского алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении в две строки. Заглавная буква «W» представлена графическим элементом в виде двух стилизованных растений с листьями. Графический элемент в виде листа также расположен в верхней части между буквами «e» и «r».



Анализ оспариваемого товарного знака «  » и противопоставленного товарного знака по свидетельству №591513 показал, что сопоставляемые обозначения являются сходными в целом за счет вхождения в их состав сходных словесных элементов «Were we care», содержащих стилизованные изображения в виде растений с листьями, в связи с чем применение пункта 10 статьи 1483 Кодекса невозможно. Так, положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения).

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений именно пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку композиция в виде оригинально изображенных словесных элементов в противопоставленном товарном знаке, не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый периферийный элемент оспариваемого товарного

знака, сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что в рамках требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса необходимо исследовать однородность сопоставляемых товаров и услуг, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 10, 16, 21, 22, 24 классов МКТУ, относящихся к средствам для борьбы с вредными видами растительного и животного мира, средствам и изделиям противопаразитарным, изделиям медицинского специального назначения, писчебумажным товарам, печатной и сувенирной продукции, посуде домашней и кухонной, материалам для чистки и уборки; изделиям из текстильных или синтетических, пластических материалов; товарам для транспортировки и хранения товаров.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №591513 предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, относящихся к продуктам косметическим и парфюмерным, препаратам для отбеливания и веществам прочим для стирки; препаратам для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, услуг 35 классов МКТУ, относящихся к рекламе; управлению бизнесом, организации бизнеса, бизнес-администрированию; службе офисной.

При анализе однородности сравниваемых товаров коллегией был сделан вывод об отсутствии однородности между товарами, указанными в перечнях сопоставляемых регистраций, поскольку они отличаются по виду товаров, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Товары оспариваемой регистрации никоим образом не могут быть признаны однородными услугам противопоставленного товарного знака, поскольку производство товаров относится к сложному технологическому процессу, включающему множество различных операций. В этой связи производитель товаров, осуществляющий изготовление продукции не может быть конкурентом на

рынке производителей, которые оказывают рекламные, офисные и бизнес услуги, а сами товаров не производят.

Таким образом, товары оспариваемой регистрации и услуги противопоставленного товарного знака отличаются назначением, кругом потребителей, следовательно, у потребителей отсутствует принципиальная возможность возникновения представлений о принадлежности сопоставляемых товаров и услуг одному производителю.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг в рамках пункта 10 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 10 статьи 1483 Кодекса является недоказанным и не подлежит удовлетворению.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, являются злоупотреблением правом, то следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Таким образом, все обстоятельства дела в совокупности позволяют прийти к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения настоящего возражения, поскольку регистрация товарного знака по свидетельству №840147 соответствует требованиям товарного знака пунктам 3, 9, 10 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.08.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №840147.