


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.02.2023, поданное компанией ЦИХИ ЧАНГЧЕНГ МАНУФАКТУРИНГ ПЕНС ЦО., ЛТД., Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №848306, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2021721534, поданной 12.04.2021, зарегистрирован 18.01.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №848306 на имя Индивидуального предпринимателя Рыбницкую Юлию Андреевну, г. Белгород, (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 02, 16 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 21.02.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №848306 произведена в нарушение

требований, установленных положениями требований статьи 10, пункта 3 статьи 1483 Кодекса, статьями 6-septies и 10.bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883 г., ред. от 02.10.1979 г.), далее – Парижская конвенция.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является производителем маркеров для белой доски, перманентных маркеров и маркеров для рисования брендов GXIN и Mobeе, которые приветствуются более чем в 50 странах и регионах по всему миру;

- для выхода на международный маркетплейс Amazon, лицо, подавшее



возражение, в 2018 г. зарегистрировало обозначение « **mobeе art** » в качестве товарных знаков в США для 02, 16, 28 классов МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, также зарегистрировал обозначение « **mobeе** » в качестве товарных знаков в Малайзии, Канаде, Индонезии, Австралии, Тайланде, Филиппинах, о чем свидетельствуют данные ВИПО, а также лицом, подавшим возражение, подана международная заявка на регистрацию во многих странах, включая Российскую Федерацию;

- в ходе проведения экспертизы международной заявки № 1681773 в Роспатенте на предмет регистрации товарного знака в Российской Федерации экспертизой был противопоставлен оспариваемый товарный знак по свидетельству № 848306;

- использование лицом, подавшим возражение, обозначения для маркировки своей продукции подтверждается информацией с международного сайта <https://gxinmarker.en.alibaba.com/>, <https://russian.alibaba.com/product-detail/Mobeе-MultiColor-free-ink-valve-system-62341622570.html>, а также <https://china.org.ru/supplier/200765104>;

- сайт компании лица, подавшего возражение, работает с 2012 г., что подтверждается сведениями из архиватора сайтов web.archive.org: <https://web.archive.org/web/20121028141407/http://gxinmarker.en.alibaba.com/>;

- начиная с января 2021 г. через платформу Alibaba – крупнейший сервис для оптовой онлайн-торговли в Китае, заявителем велась переписка с Евгением Рыбницким на предмет закупки им маркеров под брендом Mobee и доставкой их на территорию Российской Федерации;

- в материалы возражения представлены инвойсы с перечнем закупленных Евгением Рыбницким товаров под брендом Mobee. Лицо, подавшее возражение, полагает, что Евгений Рыбницкий имеет непосредственное отношение к Рыбницкой Юлие Андреевне;

- декларациями также подтверждается факт закупки товаров под брендом Mobee у компании заявителя ИП Рыбницкой Юлией Андреевной, а также ООО «Моби Арт» (ОГРН 1223100007052), в котором Рыбницкая Ю.А. является генеральным директором;

- оспариваемый товарный знак и товарные знаки лица, подавшего возражение, зарегистрированы в сходных позициях 02 и 16 классов МКТУ, и следует полагать, что принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному изготовителю существует;

- предоставленные доказательства доказывают взаимодействие между компанией ЦИХИ ЧАНГЧЕНГ МАНУФАКТУРИНГ ПЕНС ЦО., ЛТД. и правообладателем товарного знака.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №848306 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Копии свидетельств на товарные знаки США;
2. Скриншоты переписки с Рыбницким Е.;
3. Инвойсы с перечнем закупленных Е. Рыбницким товаров;
4. Декларации;
5. Копия уведомление ВИПО.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 02.05.2023 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств того, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение российского потребителя относительно его изготовителя, а также не представило ни одного доказательства, подтверждающего ввод им в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных сходным с оспариваемым товарным знаком обозначением;

- сам по себе факт регистрации товарного знака в иностранной юрисдикции не может являться доказательством осведомленности российского потребителя о существовании обозначения и, тем более, наличии сформированной ассоциативной связи;

- правообладатель и лицо, подавшее возражение, не согласовывали каких-либо действий, которые правообладатель должен был бы совершать по поручению и или за счет лица, подавшего возражение. Поэтому, нет каких-либо оснований для ссылки лица, подавшего возражение, на наличие агентских правоотношений между ним и правообладателем, равно как и отношений по договору поручения.

На основании изложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №848306.

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

С учетом даты (12.04.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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).

Как следует из требований подпункта 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 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.


В соответствии с пунктом 2 (5) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции.

Согласно статье 6-septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

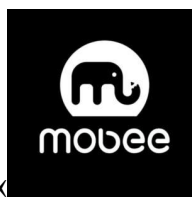
Владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных выше, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

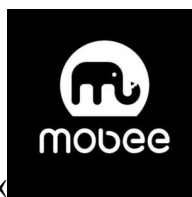
В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 01, 02, 16 классов МКТУ и услуг 35, 41 классов МКТУ в силу того, что китайская компания ЦИХИ ЧАНГЧЕНГ МАНУФАКТУРИНГ ПЕНС ЦО., ЛТД до даты приоритета товарного знака по свидетельству №848306 получила исключительное право на сходные обозначения в различных странах, и им подана в Российской

Федерации заявка на регистрацию обозначения «» в качестве товарного знака для маркировки товаров 16 класса МКТУ, которое является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Изложенное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным, представляет собой квадрат, на фоне которого расположено стилизованное изображение слона и слово «mobee», выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в черном и белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг:

01 класс МКТУ «*смолы эпоксидные необработанные*»;

02 класс МКТУ «*красители масляные; краски масляные; краски масляные для творчества; мастики [природные смолы]; краски акварельные; краски*

алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски клеевые; краски типографские; краски флуоресцентные; краски эмалевые; покрытия [краски]; краска серебряная для керамики; краска золотая для керамики; краски акварельные для творчества; краски для декоративно-прикладных целей; краски для керамических изделий; краски для художественных целей; краски на основе синтетических смол; краски, олифы, лаки; покрытия декоративные в форме спреев [краски]; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати; красители в виде маркеров для реставрации мебели; пигменты; пигменты цветные; сухие пигменты; смолы природные необработанные»;

16 класс МКТУ «пастели [карандаши]; акварели [краски, школьные принадлежности]; коробки с красками [школьные принадлежности]; карандаши-маркеры с краской; бумага для творчества [канцтовары]; альбомы; бумага для художественных целей; наборы для творчества, включённые в 16 класс; ручки-маркеры; фломастеры, маркеры; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; фломастеры; карандаши; карандаши для художников; карандаши угольные; карандаши цветные; подставки для ручек и карандашей; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; блокноты; блокноты для рисования, черчения; блески для канцелярских целей; кисти для рисования; кисти для художников; глина для лепки; материалы для лепки; пасты для лепки; массы пластические для лепки; мелки; пеналы; холсты для картин; бумага; ластики; мольберты»;

35 класс МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги

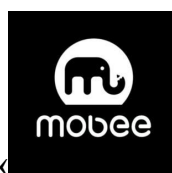
розничной продаже товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов»;

41 класс МКТУ «академии [обучение]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; организация и проведение онлайн мастер-классов».

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в нарушении требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса и что способность оспариваемого обозначения вводить потребителей в заблуждение основана на ассоциациях этого обозначения с лицом, подавшим возражение, как производителем товаров/услуг, основанных на предшествующем опыте потребителей.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товаров, необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.



Сам по себе товарный знак «» по свидетельству №848306 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 изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей

способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 01, 02, 16 классов МКТУ и услугами 35 и 41 классов МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов показал, что Интернет страницы <https://gxinmarker.en.alibaba.com>, а также <https://china.org.ru/supplier/200765104>, <https://russian.alibaba.com/product-detail/Mobee-MultiColor-free-ink-valve-system-62341622570.html> которые лицо, подавшее возражение, представило в качестве доказательств использования сходного обозначения для маркировки товаров/услуг содержат информацию о продаже многоцветных перманентных маркеров, маркированных обозначением «Mobee» и стилизованным

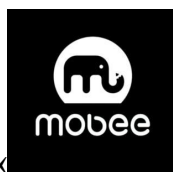


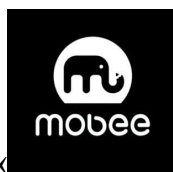
изображением слона на иностранных сайтах. Платформа Alibaba - крупнейшая в мире китайская онлайн торговая платформа, специализирующаяся на оптовых закупках между компаниями. Архивная версия иностранного сайта заявителя содержит информацию о предложениях к продаже данных маркеров по меньшей мере с 28.10.2012 г.

Лицо, подавшее возражение, представило сведения о наличии на его имя регистраций [1] в США и сведения о поданной им международной заявке №1681773.

Также в материалы дела представлены переписки и инвойсы о поставках продукции [2-4] лица, подавшего возражения, а также декларации соответствия на разных лиц на территории Российской Федерации, которые не могут быть приняты к сведению, поскольку дата их исполнения (выдачи) выходят за дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании



обозначения «» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем, у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная

ассоциация между рассматриваемым обозначением и китайской компанией ЦИХИ ЧАНГЧЕНГ МАНУФАКТУРИНГ ПЕНС ЦО., ЛТД.

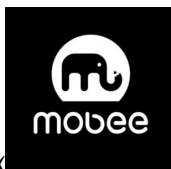
Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.


Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №848306 явился довод о том, что регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований статьи 6-septies Парижской конвенции.

В отношении вышеизложенного довода коллегия обращает внимание на то, что в материалы возражения не представлены какие-либо документы, свидетельствующие о наличии агентских взаимоотношений на реализацию товаров между китайской компанией ЦИХИ ЧАНГЧЕНГ МАНУФАКТУРИНГ ПЕНС ЦО., ЛТД. и правообладателем Индивидуальным предпринимателем Рыбницкой Юлией Андреевной. Кроме того в материалах возражения отсутствуют сведения, на основании которых можно было бы прийти к выводу о том, что правообладатель до даты приоритета оспариваемого товарного знака был осведомлен что обозначение



«» используется лицом, подавшим возражение, для маркировки товаров, которые являются однородными товарам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации.

Довод лица, подавшего возражение, о наличии родственной связи между Рыбницким Е. и Рыбницкой Юлией Андреевной материалами дела не подтвержден.

Таким образом, основания для применения положений п. 2(5) ст. 1512 Кодекса и статьи 6-septies отсутствуют.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о том, что действия правообладателя по регистрации товарного знака по свидетельству №848306 противоречат статье 10 Кодекса и 10.bis Парижской Конвенции, коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.02.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №848306.