

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 возражение, поступившее 07.03.2023, поданное компанией Айдия Групп Лимитед (Aydy Group Ltd.), Шотландия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №918877, при этом установлено следующее.

ANYSHARP

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2022730399, поданной 12.05.2022, зарегистрирован 25.01.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №918877 на имя Индивидуального предпринимателя Лебедеву Наталью Ивановну, Санкт-Петербург, (далее – правообладатель) в отношении товаров 08, 21 классов и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 07.03.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №918877 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483

Кодекса и статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Доводы возражения, а также дополнений к нему от 19.05.2023 и 14.07.2023 сводятся к следующему:

- компания Auddya Group Limited осуществляет выпуск точилок и ножниц многофункциональных, начиная с 2009 года и по настоящее время;

- лицо, подавшее возражение, является владельцем международной регистрации № 1043287, поданной на базе его регистрации в Великобритании №2520210;

- действие международной регистрации в 2022 году было расширено на территорию Российской Федерации, и по результатам экспертизы Роспатентом был вынесен предварительный отказ и противопоставлен оспариваемый товарный знак;

- оспариваемый товарный знак тождественен обозначению используемым лицом, подавшим возражение, его регистрация распространена на товары, однородные продукции лица, подавшего возражение;

- в целях выхода на российский рынок лицо, подавшее возражение, как производитель продукции и владелец прав на торговую марку «ANYSHARP», уполномочил Общество с ограниченной ответственностью «КВ» выступать в качестве его официального дистрибьютора на территории Евразийского экономического союза, для чего заключил Дистрибьюторское соглашение №2004080 от 17.03.2022 года, которое вступило в силу с 01 апреля 2022 года, Лицензионный договор № 2022/01 от 11.04.2022. Компания Auddya Group Limited 28.06.2022 предоставила письменное согласие компании «КВ» на использование товарного знака при осуществлении продажи товаров, маркированных «ANYSHARP», посредством любой формы электронной коммерции, в том числе в сети Интернет на торговой площадке «OZON»;

- помимо реализации через собственный интернет-магазин, дистрибьютор нашего доверителя, ООО «КВ» для продвижения продукции ANYSHARP заключает договоры поставки с третьими лицами;

- поставка продукции осуществляется в крупные сетевые магазины, в том числе, такие, как Азбука Вкуса, Brosco home couture и Евродом. В качестве подтверждения представлены копии договоров, заключенных с компаниями ООО «Городской супермаркет» (Азбука вкуса), ООО «Дом Броско» и ООО «Магазины ЕвроДом», и товарные накладные и счета - фактуры за период сентябрь - март 2023г;

- как следует из справки от ООО «КВ», за период с апреля по 13 ноября 2022 г. было реализовано продукции на сумму более 12 000 000 рублей;

- поставки продукции, маркированной обозначением «ANYSHARP», осуществлялись лицом, подавшим возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно, начиная с 2011 года, в подтверждение чего представлены письма, инвойсы, банковская выписка поступления денежных средств и пояснения по платежам;

- в подтверждение мировой известности, лицом, подавшим возражение, представлены сведения по продажам продукции в Великобритании с 2008 года, в других странах с 2010 года, об участии в различных международных выставках;

- компания ООО «КВ» принимала участие в Фестивале «Russian Grill Fest», проводимом 20-22 мая 2022 г. на территории Дизайн-квартала «Флакон», в качестве подтверждения представлена копия контракта и фотографии с мероприятия;

- к моменту проведения фестиваля «Russian Grill Fest» в Москве, а контракт на участие в нем был заключен еще раньше, а именно 19.04.2022 года, на рынке появилась новая партия товаров, а именно ножеточек и мультиножниц ANYSHARP, производства компания Айдия Груп Лимитед, Шотландия, что исключает возможность соотнесения данного товара с ИП Лебедевой Н.И., осуществившей в этот момент подачу одноименного обозначения на регистрацию;

- в период проведения экспертизы, а с учетом даты принятия решения можно предположить, что это ноябрь - декабрь 2022 года, в Интернете, к поисковым системам которого, как правило, обращаются эксперты для проверки обозначения на предмет введения в заблуждение, а именно на страницах сайтов официального

дистрибьютора <https://basekitchen.ru> и <https://any-sharp.ru>, была представлена вся информация как о самой продукции «ANYSHARP», так и о ее производителе;

- ИП Лебедева в свою очередь также реализует продукцию «ANYSHARP», начиная с периода, предшествующего дате приоритета ее товарного знака и по настоящее время, на платформах OZON и WILDBERRIES, позиционируя себя представителем бренда, а не его владельцем. В качестве подтверждения представлены распечатки отдельных отзывов, опубликованных на страницах WILDBERRIES, датированных 22.08.2020, 03.03.2021, 20.03.2021, 07.06.2021;

- регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, к актам недобросовестной конкуренции

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №918877 недействительным частично, в отношении части товаров 08 класса МКТУ «бруски точильные; бруски точильные для кос; изделия ножевые; изделия режущие [ручные инструменты]; инструменты для заточки; инструменты для заточки режущих кромок; инструменты режущие; инструменты режущие [ручные инструменты]; инструменты ручные для заточки кантов лыж; инструменты ручные с ручным приводом; камни точильные; канторезы ручные; круги точильные [ручные инструменты]; ножи; ножи для нарезания сыра неэлектрические; ножи для нарезания фруктов; ножи для нарезания яиц неэлектрические; ножи для овощей; ножи для пиццы неэлектрические; ножи для снятия чешуи; ножи для творческого досуга [скальпели]; ножи для удаления сердцевины из плодов; ножи калевочные; ножи керамические; ножи консервные неэлектрические; ножи копытные; ножи окулировочные; ножи охотничьи; ножи перочинные; ножи прививочные [ручные инструменты]; ножи разделочные; ножи роликовые [ручные инструменты]; ножи с выдвигаемыми лезвиями; ножи садовые кривые; ножи сапожные; ножи-секачи; ножницы; ножницы для обрезания фитилей; ножницы для резки плотных материалов; ножницы для стрижки скота; ножницы садовые; ножницы садовые кривые; ножницы слесарные; ножницы стригальные [ручные инструменты];

секаторы; ножи перовые; ножи цанговые; ножи-мультитулы; ножи сомелье; стропорезы; ножи-скиннеры», части товаров 21 класса МКТУ «ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности]; ножи для теста» и части услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность интернет-магазинов по продаже товаров; организация торгово-закупочной деятельности».

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

1. Копия Дистрибьюторского соглашения № 2004080 от 17.03.2022 года между Ayuya Group Limited и ООО «КВ» с Приложениями и Ведомостью банковского контроля;
2. Копии Лицензионного договора № 2022/01 от 11.04.2022. и Соглашения на использование знака от 28.06.2022 между Ayuya Group Limited и ООО «КВ»;
3. Копии грузовых таможенных деклараций поставки продукции, маркированной обозначением «ANYSHARP»;
4. Копии свидетельств о регистрации доменных имен «any-sharp.ru» и «basekitchen.ru», а также договор № 439343 об оказании услуг заключенный с компанией ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ от 12.03.2013;
5. Копии распечаток с сайта и социальных сетей;
6. Копии Решений по заявлению № 1890 от 11.04.2022 и по заявлению № 1849 от 28.10.2022;

7. Копии договоров-поставки третьим лицам продукции, маркированной обозначением «ANYSHARP», финансовые документы, подтверждающие их исполнение за период с апреля по настоящее время;
8. Копии договоров, заключенных с ООО «Городской супермаркет» (Азбука вкуса), ООО «Дом Броско» и ООО «Магазины ЕвроДом», товарные накладные и счета -фактуры за период сентябрь - декабрь 2022 г.;
9. Копии Договора для продавцов товаров на платформе OZON и оферты о реализации товаров на сайте с приложенными к ним отчетами о поставке продукции за период сентябрь - декабрь 2022 г.;
10. Копии договора возмездного оказания услуг № 01112022 от 01.11.2022 с Дубровской А.А. и платежного поручения, подтверждающего его исполнение;
11. Письма, инвойсы, банковская выписка поступления денежных средств и пояснения по платежам;
12. Копии справки от компании «КВ» за период с апреля по февраль 2023г. о реализации продукции;
13. Копия письма от компании Audya Group Limited об отсутствии деловых отношений правообладателем, индивидуальным предпринимателем Лебедевой Натальей Ивановной.
14. Письмо компании Audya Group Limited о территории использования бренда «ANYSHARP», общее количество проданных единиц и стоимости общей выручки в фунтах стерлингов
15. Изображения с торговых выставок в Чехии, Южной Корее и Великобритании, свидетельства публичной продажи в более чем 20 странах, публикации в прессе на нескольких континентах, рекламные материалы, которые использовались по всему миру на нескольких языках.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 17.05.2023 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- приведенных в возражении доводов в обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса недостаточно для вывода о том, что у потребителей возникла стойкая ассоциация только с компанией Айдия Труп Лимитед ввиду того, что приведённая информация не позволяет установить риск введения потребителя в заблуждение;

- согласно дистрибьюторскому соглашению некое ООО «КВ» уполномочивается выступать в качестве официального дистрибьютора лица, подавшего возражение, на территории ЕАЭС в отношении поименованных в приложениях товаров. Данный документ датирован 17 марта 2022 года и представляет собой двустороннее соглашение. Он не свидетельствует о введении товаров в гражданский оборот и не подтверждает широкую известность обозначения «ANYSHARP» российским потребителям в контексте ассоциативной связи с лицом, подавшим возражение;

- в лицензионном договоре от 11 апреля 2022 года, согласно которому предоставлено право пользования рядом результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, отсутствует указание на конкретные объекты, право пользования которыми предоставлено. Отдельные объекты поименованы в Приложении А, однако оно не подписано одной из сторон - Лицензиатом. Кроме того, исходя из формулировок Приложения А нельзя сделать однозначный вывод о том, право на использование каких именно объектов предоставлено;

- представленное согласие на использование товарного знака, выданное 28 июня 2022 года, датировано позже даты приоритета и не имеет силы, так как правовая охрана указанному в документе товарному знаку на территории Российской Федерации не предоставлена;

- представленные лицом, подавшим возражение, декларации на товары не подтверждают введение товаров в гражданский оборот на территории России. Более того, часть документов также датирована позже даты приоритета, то есть не может быть принята во внимание для подтверждения известности товаров «ANYSHARP» российскому потребителю до даты приоритета товарного знака;

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- в материалах возражения отсутствуют доказательства введения Айдия Груп Лимитед товаров «ANYSHARP» в гражданский оборот на территории России до даты приоритета товарного знака, что подтверждает вывод об отсутствии заинтересованности в подаче настоящего возражения.

На основании изложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №918877.

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

С учетом даты (12.05.2022) 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 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 оспариваемые товары и услуги, в силу того, что шотландская компания Айдия Групп Лимитед до даты приоритета товарного знака по свидетельству №918877 получило исключительное право на сходные или тождественные обозначения в различных странах, и им подано расширение правовой охраны на Российскую Федерацию. Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, указывается, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака, им вводилась в российский гражданский оборот продукция однородная оспариваемым товарам и услугам. Изложенное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

ANYSHARP

Оспариваемый товарный знак «» представляет собой слово «ANYSHARP» выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку предоставлена в черном, красном и белом цветовом сочетании в отношении товаров 08, 21 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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 и просит прекратить правовую охрану частично, в отношении части товаров 08 класса МКТУ «*бруски точильные; бруски точильные для кос; изделия ножевые; изделия режущие [ручные инструменты]; инструменты для заточки; инструменты для заточки режущих кромок; инструменты режущие; инструменты режущие [ручные инструменты]; инструменты ручные для заточки кантов лыж; инструменты ручные с ручным приводом; камни точильные; канторезы ручные; круги точильные [ручные инструменты]; ножи; ножи для нарезания сыра неэлектрические; ножи для нарезания фруктов; ножи для нарезания яиц неэлектрические; ножи для овощей; ножи для пиццы неэлектрические; ножи для снятия чешуи; ножи для творческого досуга [скальпели]; ножи для удаления сердцевины из плодов; ножи калевочные; ножи керамические; ножи консервные неэлектрические; ножи копытные; ножи окулировочные; ножи охотничьи; ножи перочинные; ножи прививочные [ручные инструменты]; ножи разделочные; ножи роликовые [ручные инструменты]; ножи с выдвижными лезвиями; ножи садовые кривые; ножи сапожные; ножи-секачи; ножницы; ножницы для обрезания фитилей; ножницы для резки плотных материалов; ножницы для стрижки скота; ножницы садовые; ножницы садовые кривые; ножницы слесарные; ножницы стригальные [ручные инструменты]; секаторы; ножи перовые; ножи цанговые; ножи-мультиулы; ножи сомелье; стропорезы; ножи-скиннеры», части товаров 21 класса МКТУ «*ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности]; ножи для теста»* и части услуг 35 класса МКТУ «*демонстрация товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи;**

продажа аукционная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность интернет-магазинов по продаже товаров; организация торгово-закупочной деятельности».

В подтверждении вышеизложенного довода, шотландской компанией приводятся сведения о том, что, в том числе, на территории Российской Федерации согласно дистрибьюторскому договору [1] от 17.03.2022 ООО «КВ» уполномочено выступать в качестве дистрибьютора любой продукции под торговой маркой «Anysharp». Данное соглашение вступало в силу с 01.04.2022 и действовало до 01.04.2023, то есть в течение одного года. Также были представлены копии лицензионного договора № 2022/01 от 11.04.2022. и согласия на использование знака от 28.06.2022 между Audya Group Limited и ООО «КВ» [2], согласно которым, ООО «КВ» имеет право использовать, в том числе, товарный знак «ANYSHARP» в течение одного года. Вместе с тем, коллегия отмечает, что указанные выше документы сопровождаются ведомостью банковского контроля от 05.04.2022, которая не содержит обозначения «ANYSHARP», в связи с чем, установить с какой целью проводились взаиморасчеты невозможно.

Анализ оспариваемого товарного знака и обозначения, используемого компанией Айдия Групп Лимитед показал, что сравниваемые обозначения являются тождественными.

Представленные копии грузовых таможенных деклараций поставки продукции, маркированной обозначением «ANYSHARP» [3] иллюстрируют ввоз продукции, такой как: инструменты ручные бытовые, бытовые многофункциональные ножницы, пластиковые бутылки для воды, точилки для ножей, кухонные принадлежности на территорию Российской Федерации, но не подтверждают самого факта доведения данной продукции до конечного потребителя.

Документы [6-11], а именно: копии решений по заявлению № 1890 от 11.04.2022 и по заявлению № 1849 от 28.10.2022; копии договоров-поставки третьим лицам продукции, маркированной обозначением «ANYSHARP», финансовые

документы, подтверждающие их исполнение за период с апреля по настоящее время; копии договоров, заключенных с ООО «Городской супермаркет» (Азбука вкуса), ООО «Дом Броско» и ООО «Магазины ЕвроДом», товарные накладные и счета-фактуры за период сентябрь - декабрь 2022 г.; копии договора для продавцов товаров на платформе OZON и оферты о реализации товаров на сайте с приложенными к ним отчетами о поставке продукции за период сентябрь - декабрь 2022 г.; копии договора возмездного оказания услуг № 01112022 от 01.11.2022 с Дубровской А.А. и платежного поручения, подтверждающего его исполнение; письма, инвойсы, банковская выписка поступления денежных средств и пояснения по платежам, представленные лицом, подавшим возражение, в качестве подтверждения сертификации и реализации продукции на территории Российской Федерации датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем, не могут быть приняты в качестве доказательств введения в продукцию в гражданский оборот лицом, подавшим возражение. Следовательно, коллегия приходит к выводу о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака, у потребителя не могла возникнуть ассоциативная связь между продукцией, маркированной обозначением «ANYSHARP» и лицом, подавшим возражение, а также ООО «КВ» как источником происхождения оспариваемых товаров и услуг.

Остальные представленные в возражении документы [11, 12, 13 - 15], а именно: копии справки от компании «КВ» за период с апреля по февраль 2023г. о реализации продукции; письмо компании Auddya Group Limited о территории использования бренда «ANYSHARP», общее количество проданных единиц и стоимости общей выручки в фунтах стерлингов; изображения с торговых выставок в Чехии, Южной Корее и Великобритании, свидетельства публичной продажи в более чем 20 странах, публикации в прессе на нескольких континентах, рекламные материалы, которые использовались по всему миру на нескольких языках, также датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака и касаются иных государств, при этом фактических сведений об известности бренда «ANYSHARP» именно российскому потребителю не представлено. Сведения о наличии сайта и страниц в социальных сетях также не подтверждают известность бренда без

фактических сведений об их использовании до даты приоритета и их популярности среди российских потребителей.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товаров / лицом оказывающим услуги, 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 №918877 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя/ лица, оказывающего услуги.

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

ANYSHARP

обозначения « » лицом, подавшим возражение, в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем, у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между рассматриваемым обозначением и шотландской компанией или его дистрибьютором.

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 отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10-bis Парижской конвенции коллегия отмечает, что действия, связанные с установлением факта недобросовестной конкуренции или злоупотреблением права, не были подтверждены решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия факта недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.03.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №918877.