

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 28.10.2024 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Звягинцевым Михаилом Викторовичем, г. Сыктывкар (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1017149, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «ARIDOO» с приоритетом от 04.10.2023 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.04.2024 за №1017149 в отношении товаров 07, 08 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя Канавщикова С.В., 359157, Республика Калмыкия, Яшкульский р-н, п. Привольный, ул. Б. Очирова, д. 20, кв. 1 (RU) (далее - правообладатель).

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №1017149 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- факт использования товарного знака по свидетельству №1017149 в предпринимательской деятельности правообладателя не подтвержден. Так, Канавщиков Сергей Владимирович не является индивидуальным предпринимателем, не производит и не реализует товары 07, 08 классов МКТУ под оспариваемым товарным знаком;

- индивидуальный предприниматель Звягинцев Михаил Викторович осуществляет деятельность по реализации товаров 07, 08 классов МКТУ с обозначением «ARIDOO»;

- ИП Звягинцев М.В, 01.03.2023 заключил дистрибьютерский договор с GERMANY ARD GROUP CO, LIMITED (правообладатель) и TAIZHOU ARD TRADING CO., LIMITED (производитель), в соответствии с которым дистрибьютеру предоставляется исключительное право на приобретение и реализацию товаров под обозначением «ARIDOO»;

- поставщиком товаров является TAIZHOU ARD TRADING CO., LIMITED. В соответствии с вышеуказанным договором ИП Звягинцев М.В. осуществляет реализацию товаров с товарным знаком «ARIDOO» на территории Российской Федерации, в том числе посредством интернет-площадок Вайлдберриз, Озон и другие. Продукция с обозначением «ARIDOO» производителя вводится в гражданский оборот дистрибьютером на крупнейших маркетплейсах, в том числе OZON (<https://www.ozon.ru/>) и Wildberries (<https://www.wildberries.ru/>) (см. ссылки на Интернет-страницы магазинов: https://www.ozon.ru/seller/profi-market-586041/products/?miniapp=seller_586041, <https://www.wildberries.ru/seller/265121>) ;

- оспариваемый товарный знак способен вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров под обозначением «ARIDOO», вызывая ложные ассоциации об изготовителе товаров, что нарушает подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- регистрация оспариваемого товарного знака была осуществлена Канавщиковым С.В. с целью создания препятствий к использованию обозначения и

получения в связи с этим денежной компенсации, что свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя оспариваемого знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1017149.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка ЕГРИП в отношении ИП Канавщикова С. В.
2. Выписка ЕГРИП в отношении ИМ Звягинцева М.В.
3. Дистрибьютерский договор от 01.03.2023.
4. Сведения о регистрации товарного знака «ARIDOO» в Германии.
5. Декларация о соответствии.
6. Аналитика продаж на Вайлдберриз, Озон.
7. Карточки товаров «ARIDOO».
8. Отчет от 03.10.2023 ООО МПРЦ «РусьПатент».
9. Распечатка товарного знака по свидетельству №1017149.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- ИП Звягинцев М.В. не является заинтересованным лицом в подаче данного возражения. Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1017149 может быть подано заинтересованным лицом. Понятие заинтересованного лица в Гражданском кодексе Российской Федерации не определено, в этой связи таким лицом может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 № 16133/11);

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07, 08 классов и услуг 35 класса МКТУ. Лицо, подавшее возражение, не осуществляет производственную деятельность и не маркирует товары спорным обозначением.

Деятельность по продаже различного товара (в т.ч. зоотоваров) на маркетплейсах осуществляет под обозначением PROFİ MARKET;

- маркировку товаров обозначением ARİDOO со слов лица, подавшего возражение, осуществляет иностранная компания - TAİZHOU ARD TRADING CO., LIMITED (TAİZHOU EREİDON TRADING CO., LIMITED), не имеющая прав на соответствующий товарный знак ни в Китае, ни в России;

- согласно статье 1486 Кодекса вопросы досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относятся к компетенции административного органа;

- проверка доводов о наличии в действиях правообладателя спорного товарного знака при приобретении и использовании исключительного права на него признаков злоупотребления правом или признаков недобросовестности также не относится к компетенции административного органа;

- представленный дистрибьюторский договор не влечет юридических последствий и недействителен с момента его заключения, так как не соответствует действующему законодательству, так, например, пункт 2.5 Дистрибьюторского договора содержит: «Правообладатель (владелец товарного знака) одновременно, предоставляет Дистрибьютору на срок действия настоящего договора право эксклюзивного использования Товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех возможных способов использования». Вместе с тем, иностранная компания GERMANY ARD GROUP CO., LIMITED (GERMANY EREİDON GROUP CO. не является правообладателем товарного знака «ARİDOO» ни в Китае, ни в России. Лицо, подавшее возражение, утверждает, что является поставщиком товара, который производит TAİZHOU ARD TRADING CO., LIMITED (TAİZHOU EREİDON TRADING CO., LIMITED), однако указанное иностранное лицо также не является правообладателем товарного знака «ARİDOO» ни в Китае, ни в России. Более того, в материалах дела отсутствуют доказательства фактического исполнения дистрибьюторского договора между сторонами (контракты на поставку, спецификации, ГТД, инвойсы к этому контракту и платежные документы и т.п.);

- товарный знак по свидетельству №1017149 не вводит в заблуждение потребителей. Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности, ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление об услуге и лице, которое ее оказывает, способное повлиять на решение потребителя. Заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя;

- представленные документы не могут свидетельствовать о приобретении широкой известности услуг лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак. Незначительный срок использования обозначения «Aridoo professional» не свидетельствует и не подтверждает приобретение известности на территории России, при этом представленные в материалы дела доказательства не подтверждают наличие ассоциативных связей между оспариваемым товарным знаком и лицом, подавшим возражение. Оспариваемый товарный знак сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того, он не несет в себе информации относительно изготовителя. Таким образом, не представлено надлежащих доказательств, которые подтверждают, что спорный товарный знак способен вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- надлежащих доказательств, позволяющих прийти к выводу о наличии у лица, подавшего возражение на дату приоритета спорного товарного знака исключительного права на коммерческое обозначение (как средство индивидуализации предприятия как того требуют положения пункта 1 статьи 1538 Кодекса), а также о его известности не имеется;

- обозначение «ARIDOO» на территории Российской Федерации продвигалось не лицом, подавшим возражение, а иным лицом - ИП Канавщиковой Т.С. (с 2022 года). ИП Канавщикова Т.С. и правообладатель товарного знака находятся в родственных отношениях и совместно развивают семейный бизнес с

использованием обозначения ARIDOO. Так, через известные маркетплейсы были проданы десятки тысяч товаров, что подтверждается материалами отзыва.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении поданного возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1017149.

Приложения:

10. Доверенность на представителя.
11. Скриншоты интернет-магазина WB и OZON ИП Канавщиковой Т.С.
12. Фото шуруповерта ARIDOO (4 шт).
13. Скриншот карточки товара шуруповерта.
14. Скриншот интернет магазина ИП Леуш.
15. Скриншот интернет магазина ИП Каримов шуруповерт Озон.
16. Письмо подтверждение от магазина Озон.
17. Заявление о регистрации лицензионного договора.
18. Скриншот витрины магазина ИП Звягинцева М.В.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.10.2023) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак «ARIDOO» по свидетельству №1017149 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 08 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак способен вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку сходное обозначение используется лицом, подавшим возражение, при продвижении им товаров, поставляемых на территорию Российской Федерации иностранным лицом TAIZHOU ARD TRADING CO., LIMITED, что не соответствует требованиям подпункта 1 пункта статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с требованиями законодательства возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по указанному основанию подается заинтересованным лицом. В связи с указанным коллегия отмечает следующее.

Как следует из материалов возражения, лицо, подавшее возражение, не является производителем каких-либо товаров 07, 08 классов МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак. Следовательно, указанное лицо не может быть признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, как того требует

норма пункта 2 статьи 1513 Кодекса, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении поданного возражения, что подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам и отражено в справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СП-23/20.

В отношении несоответствия товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Анализ оспариваемого обозначения показал, что оно не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов.

Что касается способности обозначения вводить в заблуждение через ассоциации, связанные с предшествующими знаниями потребителя об этом обозначении, то в соответствии с пунктом 2.1. информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2017 года № СП-23/10 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 товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем.

В данном случае анализ возражения показал, что представленные в нем материалы (1-9) не содержат доказательств того факта, что у потребителей товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, до даты его приоритета возникли (и сохранились) устойчивые ассоциативные связи с компанией TAIZHOU ARD TRADING CO., LIMITED, фигурирующей в возражении

в качестве производителя (поставщика) товаров, компанией GERMANY ARD GROUP CO, LIMITED или лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем оспариваемого знака.

В частности, приведенные в возражении аналитические отчеты продаж на маркетплейсах Вайлдберриз и Озон не являются бухгалтерскими документами, не свидетельствуют о широком географическом охвате территории Российской Федерации и о дате ввода товара в гражданский оборот под обозначением «ARIDOO». В разделе «Воронка продаж» маркетплейса Озон указано количество заказанных, а не проданных на определенной территории товаров. Скриншоты с сайтов Вайлдберриз и Озон не содержат сведений о производителях товаров. Декларация о соответствии не относится к исследуемому периоду (получена 30.08.24, то есть после даты приоритета оспариваемого знака - 04.10.23). Что касается представленного дистрибьютерского договора, то, как справедливо отмечено в отзыве правообладателя, в материалах возражения не содержится доказательств исполнения указанного договора между сторонами (не представлены контракты на поставку, спецификации, таможенные декларации, платежные документы и т.д.). Отсутствуют сведения о рекламе, о длительности и интенсивности использования обозначения, а также сведения о восприятии потребителями соответствующих товаров/услуг, маркированных обозначением «ARIDOO».

В связи с изложенным следует отметить, что материалы возражения не позволяют прийти к выводу о широкой известности российскому потребителю товаров/услуг, маркированных обозначением «ARIDOO».

Таким образом, материалами возражения не доказано, что у потребителя возникла (и сохранилась) стойкая ассоциативная связь товаров, маркированных оспариваемым знаком, с какими-либо лицами, а не с правообладателем товарного знака по свидетельству №1017149. Следовательно, отсутствуют основания для признания указанного товарного знака несоответствующим требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что правообладатель не является индивидуальным предпринимателем, то к сведению лица, подавшего возражение, с 29 июня 2023 года исключительное право на товарный знак могут регистрировать физлица без статуса ИП (см. Федеральный закон от 28.06.2022 №193-ФЗ).

В отношении довода возражения о злоупотреблении правом со стороны правообладателя в связи с регистрацией оспариваемого товарного знака коллегия отмечает, что указанный довод не может быть рассмотрен в рамках данного административного дела, поскольку оценка обстоятельств, связанных со злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента, а судебный акт с таким выводом в материалы дела не представлен.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1017149.