

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) 23.05.2023 возражение, поданное компанией Fairpoint Outdoors A/S (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №922960, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 24.01.2022 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.02.2023 за №922960 в отношении товаров 28 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «МАЙ БЭЙТ», 603159, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Волжская набережная, д. 26, кв. 93 (RU) (далее - правообладатель).

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №922960 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512, подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, статьями 6 septies и 10 bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 922960 на основании нижеследующего;

- доминирующий словесный элемент оспариваемого товарного знака воспроизводит обозначение, которое использовалось лицом, подавшим возражение, ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №922960 для поставляемых им в Россию товаров 28 класса МКТУ, тождественных или однородных части товаров, для которых охраняется оспариваемый товарный знак;

- словесная составляющая оспариваемой регистрации «WESTIN» пользуется правовой охраной в стране происхождения лица, подавшего возражение, а именно в Дании и ряде других стран в отношении товаров 28 класса МКТУ, исключительные права на такие товарные знаки принадлежат лицу, подавшему возражение;

- правообладатель сотрудничал с лицом, подавшим возражение, был дистрибьютором его продукции в России, а после прекращения сотрудничества зарегистрировал оспариваемый знак на свое имя без согласования с производителем оригинальной продукции, которую он реализовывал;

- лицо, подавшее возражение, в настоящее время лишено возможности получить правовую охрану для своего бренда «WESTIN» в России и продвигать его на российском рынке, поскольку этому формально препятствует действующая правовая охрана оспариваемого знака;

- действия правообладателя, связанные с оспариваемой регистрацией, представляют собой акт недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом;

- доминирующий в составе оспариваемого знака словесный элемент «WESTIN» воспроизводит фамилию Ингвара Вестина (Ingvar Westin), основоположника и создателя известного глобального бренда рыболовного снаряжения;

- после смерти Ингвара Вестина его вдова продала исключительные права на товарные знаки «WESTIN» компании Steen Ake Eriksson, которая в свою очередь в мае 2011 года заключила договор об отчуждении исключительных прав на зонтичный бренд «WESTIN» и связанные с ним суб-бренды лицу, подавшему возражение. В настоящее время под маркой «WESTIN» предлагается широкий ассортимент проверенных приманок, удочек и другого рыболовного снаряжения - все они производятся с той же страстью к совершенству, что и первая оригинальная приманка Ингвара Вестина. Под маркой «WESTIN» предлагается продуманная линейка удилищ и приманок, аксессуаров и одежды;

- товарный знак «WESTIN» пользуется правовой охраной в Дании - стране происхождения компании, подавшей возражение. Копия регистрации № VA 2013 01038 с приоритетом от 22 апреля 2013 г. приложена к возражению. Дания является страной-участницей Парижской конвенции;

- лицо, подавшее возражение, поставляло в Россию товары под брендом «WESTIN» на основании договоров поставки. Прилагается последний из таких договоров от 11 января 2021 г. и более ранние счета № 750565 от 17.09.2020 и № 752895 от 18.11.2020, выставленные на имя правообладателя оспариваемой регистрации;

- поскольку вышеуказанные документы не содержат упоминаний товарного знака «WESTIN», прилагается каталог продукции лица, подавшего возражение. Позиции из каталога, содержащего маркировку товарным знаком «WESTIN» и предупредительную маркировку ®, можно сопоставить с артикулами из счетов. Например, выборочные артикулы из счетов № 750565 от 17.09.2020 и № 752895 от 18.11.2020 можно найти в каталоге. Указанные в каталоге товары можно также найти на сайте лица, подавшего возражение <https://www.westin-fi.shing.com/>, в его аккаунтах в социальных сетях и на канале <https://www.youtube.com/westinfishing>, где

использование сопровождается предупредительной маркировкой рядом с товарным знаком «WESTIN» ®;

- 31 августа 2021 года сотрудничество между правообладателем и лицом, подавшим возражение, было прекращено, поскольку за пробный период сотрудничества компания «МАЙ БЭЙТ» не смогла достигнуть изначально оговоренных показателей закупок. Новым эксклюзивным дистрибьютором лица, подавшего возражение, стала группа компаний MIDA. Дополнительно прилагается переписка между лицом, подавшим возражение, и правообладателем, подтверждающая данные обстоятельства, где генеральный директор компании правообладателя непосредственно и неоднократно подтвердил, что действовал в качестве дистрибьютора продукции лица, подавшего возражение, маркируемой брендом «WESTIN». Спустя несколько месяцев после окончания сотрудничества бывшим дистрибьютером была подана заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака без какого-либо согласования с владельцем прав на бренд в стране происхождения;

- регистрация старшего товарного знака «WESTIN» № VA 2013 01038 на имя лица, подавшего возражение, произведена в Дании в отношении товаров 18, 25 и 28 классов МКТУ. В частности, под объем правовой охраны данного знака подпадают следующие формулировки товаров 28 класса МКТУ: Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees; fishing tackle; fish hooks, gut for fishing, creels (fishing equipment), rods for fishing, reels for fishing, lines for fishing, artificial fishing bait, floats for fishing, bite indicators (fishing tackle); sporting articles (not included in other classes) for use in recreational and sports fishing. (Игры и игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; украшения для елок; рыболовные снасти; рыболовные крючки, кишки для рыбалки, шпулярники (рыболовные снасти), удочки для рыбалки, катушки для рыбалки, лески для рыбалки, искусственная наживка для рыбалки, поплавки для рыбалки, индикаторы поклевки (снасти для рыбалки); спортивные товары (не относящиеся к другим классам) для использования в любительском и спортивном рыболовстве);

- оспариваемый товарный знак получил правовую охрану в отношении следующего перечня товаров 28 класса МКТУ - игры, игрушки; аппараты для видео игр; гимнастические и спортивные товары; елочные украшения; автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; бассейны [изделия для игр и спорта]; батуты; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; билеты лотерейные со стираемым слоем; скретч-карты для лотерей; бирки для сумок для гольфа; блоки стартовые спортивные; боди-борды; бумеранги; бутылочки с соской для кукол; велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; велотренажеры; верши рыболовные [ловушки рыболовные]; воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; гантели гимнастические; гироскопы и стабилизаторы полета для воздушных моделей; головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы; голубки из глины [мишени]; тарелки глиняные [мишени]; груши подвесные; датчики клева [принадлежности рыболовные]; дельтапланы; джойстики для видеоигр; диски летающие [игрушки]; диски спортивные; домики для кукол; домики игровые для детей; домино; доски для плавания поддерживающие; доски для сапсерфинга; доски для серфинга; доски пружинящие [товары спортивные]; доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга; доски шахматные; доски шашечные; дроны [игрушки]; дротики; елки новогодние из синтетических материалов; емкости для игральных костей; стаканы для игральных костей; жилеты для плавания; жумары [альпинистское снаряжение]; змеи бумажные; иглы для насосов для накачивания игровых мячей; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки надувные для бассейнов; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; мобайлы [игрушки]; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игрушки-антистресс; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры комнатные; игры настольные; игры портативные с жидкокристаллическими дисплеями; игры с кольцами; игры-конструкторы; изделия игрушечные, имитирующие косметику; изделия надувные для плавания в бассейне; калейдоскопы; камеры для мячей для игр; канифоль, используемая атлетами; канты

лыжные; карточки для игр; карты для бинго; карты игральные; карусели ярмарочные; катушки рыболовные; качалки-лошади [игрушки]; качели; качели для йоги; каяки для серфинга; кегли; кегли [игра]; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; коврики развивающие детские; кожа тюленя [для опорных поверхностей лыж]; колокольчики для новогодних елок; комнаты для кукол; контроллеры для игровых консолей; контроллеры для игрушек; конфетти; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополосные; кости игральные; краскораспылители [спортивные принадлежности]; оружие для пейнтбола [спортивные принадлежности]; крепления для лыж; кровати для кукол; круги для рулетки вращающиеся; крючки рыболовные; кубики строительные [игрушки]; куклы; ласты для дайвинга; ласты для подводного плавания; ласты для плавания; ласты для рук; перчатки перепончатые для плавания; ленты для художественной гимнастики; лески рыболовные; лески рыболовные из кишок животных; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи роликовые; маджонг; макеты [игрушки]; модели [игрушки]; манки для охоты; марионетки; маски [игрушки]; маски карнавальные; маски театральные; маски фехтовальные; массы пластические для лепки в качестве игрушки; мастика для лепки в качестве игрушки; матрешки; маты для досок с парусом; машины для подачи мячей; медведи плюшевые; мел для бильярдных киев; мишени; мишени электронные; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; мотовила для воздушных змеев; приспособления для намотки веревок для бумажных змеев; мячи для игр; наживки искусственные; накладки для бортов бильярдных столов; наколенники [товары спортивные]; наконечники для бильярдных киев; налокотники [товары спортивные]; нарды; триктрак; насосы, специально приспособленные для игровых мячей; обвязки альпинистские; одежда для кукол; оружие фехтовальное; палатки игровые; палки для роликовых лыж; палки лыжные; палочки для мажореток; парaplаны; патинко; перчатки бейсбольные; перчатки боксерские; перчатки для гольфа; перчатки для игр; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; перчатки фехтовальные; пиньяты; пистолеты игрушечные; пистолеты игрушечные пневматические; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов

[игрушки]; пленка защитная для экранов игровых консолей; погремушки [игрушки]; подковы для игр; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; покрытия для опорных поверхностей лыж; поплавки для плавания; поплавки рыболовные; пояса для плавания; пояса тренировочные для талии; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; принадлежности для стрельбы из лука; приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки]; приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа]; приспособления маркерные для записи при игре в бильярд; приставки игровые; приставки игровые портативные; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; ракетки; раковины для защиты паха спортивные; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов [товары спортивные]; роботы игрушечные; рогатки [товары спортивные]; ролики для велотренажеров; ружья гарпунные [товары спортивные]; салфетки-игрушки; самокаты [игрушки]; сани [товары спортивные]; сани для бобслея; сани для скелетона; сачки для бабочек; сачки рыболовные; сетки спортивные; сетки теннисные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; слот-машины [игровые автоматы]; снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снасти рыболовные; снег искусственный для новогодних елок; снегоступы; сноуборды; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; стенды для стрельбы по летающим мишеням; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; струны для ракеток; струны для ракеток из кишок животных; сумки для гольфа, на колесах или без них; сумки для крикета; сумки-тележки для гольфа; тобоганы [игрушки]; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; удочки рыболовные; украшения елочные, за исключением лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для бросания теннисных мячей; устройства для демонстрации фокусов; устройства для игр; устройства и оборудование для боулинга; фигурки [игрушки]; фишки [жетоны] для игр; фишки для азартных игр; футбол настольный; хлопушки для праздников; хлопушки-

сюрпризы [рождественские крекеры]; чехлы специальные для досок для серфинга; чехлы специальные для лыж; шарики для игр; шары бильярдные; шары воздушные для праздников; шары для игр; шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные]; шары снежные; шахматы; шашки [игра]; шесты для прыжков; шляпы бумажные для праздников; щитки [товары спортивные]; экраны камуфляжные [товары спортивные]; эспандеры [тренажеры];

- все товары 28 класса МКТУ из перечня оспариваемого знака подпадают под родовые категории: «игры и игрушки», «гимнастические и спортивные товары», «елочные игрушки», «рыболовные снасти». Те же самые категории товаров поименованы в перечне изначальной регистрации бренда «WESTIN» в стране происхождения - Дании;

- в связи с изложенным, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак подпадает под действие норм подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и статьи 6 septies Парижской конвенции в полном объеме и предоставление ему правовой охраны должно быть признано недействительным полностью;

- оспариваемый товарный знак содержит в своем составе неохранный элемент «SCANDINAVIA» (в переводе на русский «СКАНДИНАВИЯ»). Скандинавией традиционно называют историко-культурный регион на севере Европы, охватывающий Скандинавский полуостров, полуостров Ютландия и прилегающие острова (Готланд, Зеландию и др.). Традиционно Скандинавия включает в себя три страны - Данию, Норвегию и Швецию. В некоторых источниках Исландию, исторически тесно связанную с Норвегией и Данией, также рассматривают в составе Скандинавии;

- правообладатель оспариваемого знака является российским юридическим лицом. Его единственным учредителем является российский гражданин Поляков Иван Михайлович, который также является Генеральным директором компании правообладателя. В случае если местонахождение заявителя не соответствует географическому указанию, включенному в обозначение, заявленное обозначение может быть признано способным ввести потребителей в заблуждение относительно

местонахождения изготовителя. Компания правообладателя спорного знака не имеет никакого отношения к скандинавскому региону в отличие от датской компании Fairpoint Outdoors A/S, подавшей данное возражение. Следовательно, включение в состав оспариваемого знака словесного элемента «SCANDINAVIA» способно ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя и/или места происхождения товаров 28 класса МКТУ, маркируемых данным знаком;

- подача заявки в отношении обозначения с доминирующим элементом «WESTIN» российским обществом «МАЙ БЭЙТ» представляет собой пример паразитической конкуренции и дополнительно подпадает под положения статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности;

- для признания действий по приобретению исключительного права на товарный знак недобросовестной «паразитарной» конкуренцией в правоприменительной практике выделяют два основных критерия: • сильная различительная способность «старшего» товарного знака, его известность у потребителей, ассоциативная связь с правообладателем; • намерение нарушителя использовать репутацию правообладателя. Несмотря на то, что Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) в силу нормы подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса не вправе самостоятельно в административном порядке квалифицировать действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией, такой компетенцией обладают Федеральная антимонопольная служба и суд;

- ситуация, когда лицо заведомо знало о зарегистрированном в Дании и других зарубежных странах товарном знаке определенной компании и его репутации на российском рынке, но при этом подало заявку в России на регистрацию данного знака на свое имя, а теперь пытается на этом заработать, является классическим примером злоупотребления правом и паразитической конкуренции;

- поощрение паразитической конкуренции противоречит общественным интересам и подпадает под действие положения пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса. В свете вышеизложенного лицо, подавшее возражение, убеждено, что оспариваемая

регистрация должна расцениваться как акт недобросовестной конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленности и торговых делах, запрещенный статьей 10 bis Парижской конвенции и статьей 10 ГК РФ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №922960.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Заверенная копия доверенности на 7 л.;
2. Документ, подтверждающий оплату пошлины за подачу возражения на 1 л.;
3. Копия официальной публикации сведений о товарном знаке по свидетельству РФ № 922960 на 2 л.;
4. Общедоступная информация о возникновении бренда «WESTIN» и истории компании лица, подавшего возражение, на 5 л.;
5. Копия договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки между компанией Steen Ake Eriksson и лицом, подавшим возражение, с переводом на английский и русский язык, на 17 л.;
6. Копия свидетельства на товарный знак Дании «WESTIN» № VA 2013 01038 с приоритетом от 22 апреля 2013 г., с переводом на русский язык, на 12 л.;
7. Копии иных зарубежных регистраций знака «WESTIN» на имя подателя возражения, на 11 л.;
8. Копия контракта от 11 января 2021 г. с приложением счетов № 750565 от 17.09.2020 и № 752895 от 18.11.2020 с частичным переводом на русский язык, на 39 л.;
9. Копия каталога товаров «WESTIN» за 2023 г., на 8 л.;
10. Сведения о канале лица, подавшего возражение <https://www.youtube.com/westinfishing> с частичным переводом на русский язык, на 5 л.;
11. Копия письма от 1 июня 2021 г. о прекращении прав на дистрибуцию продукции с переводом на русский язык, на 2 л.;

12. Распечатки страниц сайта группы компаний MIDA, на 2 л.;
13. Копия переписки лица, подавшего возражение, с ООО «МАЙ БЭЙТ» с переводом на русский язык, на 26 л.;
14. Распечатка сайта ООО «МАЙ БЭЙТ», на 4 л.;
15. Электронный носитель, содержащий копии материалов возражения в кол. 1 шт.

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

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что доминирующий словесный элемент оспариваемого товарного знака использовался лицом, подавшим возражение, ранее даты приоритета товарного знака № 922960 для поставляемых им в Россию товаров 28 класса МКТУ, тождественных или однородных части товаров, для которых охраняется оспариваемый знак;

- ООО «МАЙ БЭЙТ» занимается деятельностью, связанной с торговлей рыболовными принадлежностями в специализированных магазинах, и с целью расширения своей хозяйственной деятельности направил в Роспатент заявку на регистрацию собственного товарного знака «WESTIN» в отношении ряда товаров 28 класса МКТУ. Перед подачей заявки на регистрацию товарного знака заявитель провел предварительную проверку заявляемых обозначений на предмет их охраноспособности, одним из ключевых критериев которой является отсутствие сходства заявляемого обозначения со средствами индивидуализации, права на которые возникли ранее даты приоритета, а также с заявленными на регистрацию обозначениями. В результате предварительной проверки охраноспособности было установлено отсутствие вышеуказанных критериев, и что обозначение «Westin» в качестве товарного знака с большой долей вероятности будет зарегистрировано. Сам по себе факт того, что словесная составляющая оспариваемой регистрации пользуется правовой охраной в одной стране, не свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, является заинтересованным в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в другой стране;

- правообладатель действительно сотрудничал с лицом, подавшим возражение, однако никогда не был дистрибьютором продукции под товарным знаком «WESTIN». Обосновывая свое позицию, лицо, подавшее возражение, прикладывает копию контракта от 11 января 2021 г. с приложением счетов (инвойсов) № 750565 от 17.09.20 и № 752895 от 18.11.2020. Однако, как видно из представленных документов, представленный контракт № 2 от 11.01.2021, заключенный между компанией Fairpoint Outdoors A/S и ООО «МАЙ БЭЙТ», не содержит указания на то, что поставляемая продукция маркируется обозначением «WESTIN», а счета (инвойсы) № 750565 от 17.09.20 и № 752895 от 18.11.2020, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, в подтверждение им поставки правообладателю товаров под брендом «WESTIN», были выставлены им до заключения договора от 11.01.2021 между компаниями Fairpoint Outdoors A/S — ООО «МАЙ БЭЙТ», и подтверждают лишь выставление счета на оплату, но не поставку товара. Инвойс помогает покупателю и продавцу быть в курсе всех финансовых деталей сделки и обеспечивает чёткость в процессе оплаты. Инвойс используется для запроса оплаты, но не подтверждает поставку товара. Представленные в подтверждение данного довода инвойсы не могут являться надлежащими доказательствами, поскольку само лицо, подавшее возражение, указывает, что они не содержат упоминаний товарного знака «WESTIN». Далее в подтверждение своей позиции лицо, подавшее возражение, прикладывает каталог продукции на 2023 г. Однако, приложенный каталог свидетельствует лишь о том, что содержащаяся в нем номенклатура товаров актуальна на 2023 год, что никак не свидетельствует о том, что доминирующий словесный элемент оспариваемого товарного знака использовался лицом, подавшим возражение, ранее даты приоритета товарного знака № 922960 для поставляемых им в Россию товаров 28 класса МКТУ, тождественных или однородных части товаров, для которых охраняется оспариваемый знак;

- лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо доказательств реального исполнения указанного контракта, в том числе в части поставок товаров под товарным знаком «WESTIN»;

- дополнительно лицо, подавшее возражение, представляет переписку между лицом, подавшим возражение, и правообладателем, подтверждающую, по мнению лица, подавшего возражение, что правообладатель действовал в качестве дистрибьютора продукции лица, подавшего возражение, маркируемой брендом «WESTIN». Между лицами, представлявшимися представителями компании Fairpoint Outdoors A/S, и Поляковым И.М. действительно велась переписка, но Поляков И.М. подвергает сомнению, что представленная лицом, подавшим возражение, переписка является достоверной и просит коллегия не принимать ее в качестве доказательств. Тем более, что в качестве приложений к возражению представлена переписка Томаса Вевера и Томаса Петерсена Элдора не с Поляковым И.М. (представителем компании «МАЙ БЭЙТ»), а с третьим лицом. Адрес электронной почты, на который ссылается лицо, подавшее возражение, в приложениях к возражению, как на адрес, с которого велась электронная переписка от имени правообладателя с лицом, подавшим возражение, правообладателю не принадлежит. Однако, даже из представленных текстов усматривается, что Fairpoint Outdoors A/S никогда не рассматривало компанию «МАЙ БЭЙТ» в качестве эксклюзивного дистрибьютора своей продукции на территории Российской Федерации. Более того, ни в одном месте представленной «переписки» «Генеральный директор компании правообладателя непосредственно и неоднократно» ни разу не подтвердил, что действовал в качестве дистрибьютора продукции лица, подавшего возражение, маркируемой брендом «WESTIN», как на то указывает в своем возражении против предоставления правовой охраны товарному знаку лицо, подавшее возражение;

- также лицо, подавшее возражение, совершенно необоснованно и бездоказательно утверждает, что другие российские поставщики продукции под брендом «WESTIN», включая нового эксклюзивного дистрибьютора, в настоящее время де-юре лишены возможности легально предлагать ее к продаже российским потребителям. Тот факт, что компания Fairpoint Outdoors A/S не поставяет свою продукцию в Россию и не намерена развивать здесь свои бренды, не свидетельствует о том, что кто-то лишен возможности легально предлагать ее

продукцию к продаже российским потребителям, однако доказывает, что у лица, подавшего возражение, отсутствует законный интерес на подачу возражений в связи с отсутствием его товара на российском рынке;

- российское общество ООО «МАЙ БЭЙТ» не случайно выбрало в качестве средства индивидуализации своих товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ наименование «WESTIN». Однако это наименование никак не связано с фамилией скандинавского изобретателя. Кроме того, выбранное в качестве средства индивидуализации своих товаров и услуг наименование «WESTIN» никак не связано с другими многочисленными (в том числе перечисленными ниже) брендами, в наименовании которых присутствует слово «WESTIN». Словесное обозначение «WESTIN» является фантазийным, образовано из первых букв английской фразы "we stay in touch" - "мы остаемся на связи", отражающей подход компании к организации отношений с потребителем, и никак не связано с фамилией Ингвара Вестина (Ingvar Westin). Также как, например, никак не связана с фамилией Ингвара Вестина знаменитая американская сеть отелей и курортов «Westin» (чтобы не загружать отзыв полной историей создания указанного бренда, отметим только, что в данном случае «Westin» это сокращение от прежнего названия Western International). Далее можно назвать расположенный в центре Сиэтла, штат Вашингтон, крупный телекоммуникационный узел «Westin Building»; ароматизаторы «Westin» для дома и авто от японского бренда Miniso; британскую частную компанию с ограниченной ответственностью «WESTIN GROUP LTD»; австралийскую фирму «WESTIN GROUP LLC» и мн. другие бренды, в наименовании которых входит слово «Westin». Так что в слове «Westin» нет ничего исключительного, как пытается показать лицо, подавшее возражение;

- поскольку торговля розничная рыболовными принадлежностями в специализированных магазинах является одним из видов деятельности правообладателя, компанию «МАЙ БЭЙТ» заинтересовала продукция, предлагаемая в Европе компанией Fairpoint Outdoors A/S. Вызвало интерес и то, что, помимо прочих товаров для рыбалки, в ее ассортименте были товары с созвучным для нас наименованием «WESTIN», которые на российский рынок не поставлялись,

российскому покупателю были неизвестны, и вполне подходили под один из видов деятельности компании «МАЙ БЭЙТ». В связи с этим было принято решение провести переговоры с представителями компании Fairpoint Outdoors A/S и договориться о поставках в Россию рыболовной продукции скандинавских брендов;

- как было указано выше, товары под брендом «WESTIN» ранее в Россию не поставлялись и российскому покупателю известны не были. У лица, подавшего возражение, намерений развивать бренд «WESTIN» в России не было, что подтверждается также и тем, что лицо, подавшее возражение, не подавало заявку на регистрацию товарного знака «WESTIN» в России;

- как указывалось ранее, между компанией Fairpoint Outdoors A/S и ООО «МАЙ БЭЙТ» действительно был заключен договор о поставке товара. Однако данный договор не был договором о поставке товара под брендом «WESTIN». При этом указанный договор исполнен не был, Fairpoint Outdoors A/S в нарушение условий этого договора просто не выполнила свои обязательства, досрочно прекратив поставку товара. К тому же это был единственный договор, заключенный между указанными компаниями, а не несколько договоров, как указывает лицо, подавшее возражение. При этом компания «МАЙ БЭЙТ» действительно имела намерения стать дистрибьютором компании Fairpoint Outdoors A/S, однако датская компания не предоставила ему такой возможности. Таким образом, несмотря на то, что между Fairpoint Outdoors A/S и ООО «МАЙ БЭЙТ» был заключен договор о поставке товара, правообладатель не являлся агентом лица, подавшего возражение, в отношении поставки в Россию товаров под брендом «WESTIN»;

- в части, касающейся анализа товаров и услуг, полагаем необходимым обратить внимание коллегии на то, что сходство товарных знаков и обозначения «WESTIN» компании Fairpoint Outdoors S/A по графическому критерию отсутствует, а товарный знак правообладателя зарегистрирован для более широкого перечня и включает такие товары, в отношении которых не зарегистрировано обозначение «WESTIN» в государствах-участниках Парижской конвенции, в связи с чем правовая охрана товарного знака для неоднородных товаров не может быть прекращена;

- действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака не нарушают положения статьи 6 septies Парижской конвенции;

- помимо прочего, лицо, подавшее возражение указывает, что «WESTIN» является известным на рынке глобальным рыболовным брендом. Доказательств этого не приводит, но, например, указывает, что канал лица, подавшего возражение, на видеохостинге YouTube насчитывает порядка 26 600 постоянных подписчиков. Для сравнения, локально известный в России канал о рыбалке на видеохостинге YouTube «Рыбалка с Romario Agro» насчитывает 856 тыс. подписчиков (https://www.youtube.com/channel/UCOvH-0tlBhCep2VT_Zs7UxQ); канал «Клуб рыбаков. Рыбалка. Club Fishermen» насчитывает 1,2 млн подписчиков (<https://www.youtube.com/user/myfishingful>); канал «Always Alone» (также российский) насчитывает 1,56 млн подписчиков (<https://www.youtube.com/channel/UCsspPYzCpmjeStkAlcvK3yg>), и этот список можно продолжить, но цифры «известности» говорят сами за себя. Отсюда следует, что обозначение «WESTIN» не обладает высоким уровнем известности ни в мире, ни в России, и не ассоциируется именно с лицом, подавшим возражение. Правообладатель использует обозначение «WESTIN» для продвижения собственных товаров. Данный процесс продвигается не так интенсивно, как хотелось бы, но этому препятствует целый ряд объективных причин, а также тот факт, что в связи с подачей компанией Fairpoint Outdoors A/S возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «WESTIN», правообладатель не имеет возможности активно продвигать оспариваемый бренд до вынесения окончательного решения, либо иного постановления, завершающего производство по делу, в связи с очевидной долей неопределенности в судьбе оспариваемого бренда;

- из информации о правообладателе в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) следует, что правообладатель заявил о ведении деятельности в области торговли рыболовными принадлежностями в специализированных магазинах. Последующие действия правообладателя свидетельствуют о том, что он планировал использовать оспариваемый товарный

знак в своей коммерческой деятельности в соответствии с целью, для которой закон предоставляет исключительное право на такое средство индивидуализации;

- при этом в действиях лица, подавшего возражение, правообладатель оспариваемого товарного знака усматривает признаки злоупотребления правом в соответствии со статьей 10 ГК РФ. Не имея законного интереса в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации, лицо, подавшее возражение, пытается причинить вред правообладателю, препятствует ведению нормальной экономической деятельности и стремится лишить его права на принадлежащее ему средство индивидуализации. Об этом свидетельствуют следующие факты: спорный товарный знак не обладает высоким уровнем известности и не ассоциируется непосредственно с лицом, подавшим возражение. Лицо, подавшее возражение, не представило в материалы дела доказательства приобретения спорным товарным знаком широкой известности в отношении лица, подавшего возражение, на дату приобретения спорного товарного знака правообладателем. Лицо, подавшее возражение, не осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Лицо, подавшее возражение, не предпринимало действий, направленных на регистрацию собственного товарного знака на территории Российской Федерации, в то же время спорный товарный знак был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков Российской Федерации 01.08.2022 под № 922960 по заявке № 2022703526 с приоритетом от 24.01.2022 на имя правообладателя;

- согласно информации, содержащейся на официальном сайте, компания Fairpoint Outdoors A/S занимается продажей рыболовных снастей (<https://www.fairpoint.dk/en/about/our-sustainability>). Тут необходимо отметить, что весной 2022 года многие рыболовные товары оказались либо под угрозой дефицита, либо существенного удорожания для конечных клиентов. Причиной явилось прямое прекращение или ограничение поставок из-за рубежа и введенных Европейским союзом дополнительных экономических санкций против России. Как всё это отразилось на рынке товаров для российских рыбаков?;

- вот официальная информация с таможенного ресурса «Альта-софт», на котором публикуются новости внешней торговли и нормативные акты в области таможенного декларирования (https://www.alt.ru/tnved/forbidden_codes/). Списки на этом сайте публикуются Центром экспертизы ВТО на основании правовых актов правительств стран-участниц ЕС и актуализируются независимыми экспертами с учетом очередного пакета санкций. Заголовок на этом сайте выглядит так: «Ограничения ЕС, США, Великобритании, Японии, Швейцарии, Канады и Австралии на импортные и экспортные операции с Россией. Запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт предметов, перечисленных в Приложении XVIII Регламента (ЕС) 833/2014, любому физическому или юридическому лицу в России или для использования в России». Вот выдержка из этой огромной таблицы, которая касается товаров, связанных с рыбалкой: запрещено экспортировать в РФ из стран Европейского союза (EU - ЕС): 9507 - Удочки, крючки и другие рыболовные снасти; 8901 90 - Суда для перевозки грузов, и прочие суда, предназначенные для перевозки как людей, так и грузов; 8903 00 00 - Яхты и другие прогулочные или спортивные суда и плавсредства; гребные лодки и каноэ; 8406 10 00 - Судовые двигатели (как внутренние, так и подвесные) и подводные двигатели. В связи с этим за истекший период с российского рынка ушли многие привычные для россиян компании, занимавшиеся поставкой товаров для рыбалки, в том числе Fairpoint Outdoors A/S;

- как указывалось выше, Fairpoint Outdoors A/S в нарушение условий договора и принятых на себя обязательств досрочно прекратила поставку товара, не опасаясь каких-либо негативных юридических и экономических последствий. Правильно, чего опасаться компании из Дании, страны, которая ввела санкции против России вместе с другими странами Европейского Союза? Того самого Европейского Союза, открыто заявляемая цель которого — нанести максимальный ущерб российской экономике. «Экономические санкции ставят целью создать тяжелые последствия для России», — так формулирует свою задачу Евросоюз (см. EU sanctions against Russia explained // Council of the European Union. URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/>);

- основываясь на изложенных в настоящем отзыве обстоятельствах, правообладатель считает, что лицо, подавшее возражение, обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 922960 исключительно с целью причинить вред правообладателю, воспрепятствовать ведению нормальной экономической деятельности и лишить его права на принадлежащее ему средство индивидуализации.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении поданного возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 922960.

К отзыву приложены товарные накладные о поставке правообладателем товаров третьим лицам [16].

Лицом, подавшим возражение, были представлены письменные пояснения к отзыву правообладателя, в которых указано, что представленный отзыв не доказывает, что правообладатель не являлся дистрибьютером датской компании Fairpoint Outdoors A/S, и что между сторонами имелись договорные отношения. В частности, указано, что правообладатель не отрицает, что он сотрудничал с лицом, подавшим возражение, см. абзац второй, стр. 3 дополнительного отзыва, однако, правообладатель пытается ввести в заблуждение Роспатент, указывая, что он никогда не был дистрибьютором продукции под товарным знаком «WESTIN». Лицо, подавшее возражение, много лет специализируется в очень узкой сфере - производство товаров для рыболовов. Как следствие, каталоги его продукции практически не отличаются год от года. Чтобы сопоставить производимые им товары с товарами, которые предлагались на российском рынке правообладателем до даты приоритета оспариваемого знака, следует обратиться к сайтам обеих компаний, зафиксированных с помощью Архива Интернета, где хранятся разные версии сайтов с момента их создания, при условии, что не существовало запрета на сохранение ресурса. Так, запущенный в 2001 году сервис Архива Интернета под названием Wayback Machine с помощью поисковых роботов архивирует и предоставляет доступ к большей части «открытого» интернета в выборочные

периоды времени помогает пользователям отследить происходящие на выбранных сайтах изменения и получить представление о том, как выглядел тот или иной сайт в разные периоды. Возьмем для примера самую известную приманку - воблер-гигант «Jatte», разработанную Ингваром Вестиним. Она находится на стр. 107 каталога за 2023 год. Архивная версия каталога за 2020 г., опубликованная на сайте подателя возражения, содержит ту же самую позицию (Приложение 17). <https://web.archive.org/web/20200927185040/https://www.westin-fisMng.com/en/products/hard-lures>. Данная приманка в числе прочих упомянута в счете, который был выставлен правообладателю: см. счет № 752895 от 18.11.2020. Затем правообладатель продал этот товар третьему лицу: см. товарную накладную № 87 от 24.12.2020, приложенную к дополнительному отзыву ООО «Май Бэйт». В то же время, если обратиться к архивной версии сайта компании правообладателя, сохраненной с помощью Архива Интернета, например, открыть версию сайта, актуальную на 18 апреля 2021 года, можно увидеть те же самые номенклатурные позиции, что и в каталоге лица, подавшего возражение, его YouTube канале и на архивных страницах его сайта.

К пояснениям приложены следующие материалы:

17. Архивная версия сайта <https://www.westin-fishing.com> на 5 л.;
18. Распечатки сведений о видео-обзорах продуктов лица, подавшего возражение, за разные годы, размещенные на его YouTube канале https://www.youtube.com/playlist?list=PL2B8kA2^kUP6dI8L07jnVW2tP_6Vb2gI, на 9 л.;
19. Архивная версия сайта <https://mybait.ru/> на 19 л.;
20. Сведения из Архива Интернета об установлении переадресации с сайта <https://mybait.ru/> на <https://westin-russia.ru/> после подачи возражения на 1 л.;
21. Архивная версия сайта <https://westin-russia.ro/> за сентябрь 2023 г. на 3 л.;
22. Предложения к продаже товаров «WESTIN» на маркетплейсе OZON на 3 л.
23. Копии дополнительных счетов клиента за 2020 г., выставленные компании правообладателя с частичным переводом на русский язык, на 105 л.
24. Электронный носитель информации с материалами в кол. 1 шт.

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

С учетом даты (24.01.2022) 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 пунктом 1 статьи 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 в пункте 1 статьи 6-septies Парижской конвенции, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 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, с нарушением требований данной Конвенции.

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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

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.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, может быть подано заинтересованным обладателем исключительного

права на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности (пункт 3 статьи 1513 Кодекса).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №922960 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «WESTIN», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения, а также неохраняемый элемент «Scandinavia», выполненный буквами небольшого размера и не занимающий доминирующего положения в знаке.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует положениям статьи 6-septies Парижской конвенции и требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с требованиями законодательства возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по указанным основаниям подается заинтересованным лицом, в связи с чем коллегия отмечает следующее.

Лицом, подавшим возражение, является компания Fairpoint Outdoors A/S, Denmark, которая согласно возражению производит товары для рыболовства и поставляет их в Россию. Лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на словесный товарный знак «WESTIN», зарегистрированный в стране происхождения, а также в странах Евросоюза, США, Великобритании и других странах в отношении однородных товаров и являющийся сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Следовательно, указанное лицо признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, как того требует норма пункта 3 статьи 1513 Кодекса.

Оспаривание регистрации товарного знака по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, обосновывается в возращении неверным восприятием спорного обозначения, основанном на заложенном смысловом значении одного из элементов знака.

Что касается оснований, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно «противоречия общественным интересам», то коллегия исходит из того, чьи права и законные интересы могут быть затронуты регистрацией товарного знака, нарушающего такое положение законодательства.

Под общественными интересами понимается публичный порядок, основы правопорядка. Следовательно, нарушение общественного порядка предполагает нарушение основ правопорядка Российской Федерации, то есть установленных государством основополагающих норм. При таких обстоятельствах частный интерес субъекта предпринимательской деятельности, являющегося резидентом иностранного государства, не может быть соотнесен с интересами граждан Российской Федерации по сохранению публичного порядка.

Таким образом, коллегия не усматривает заинтересованности компании Fairpoint Outdoors A/S, Denmark в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству №922960 ввиду его противоречия общественным интересам.

С учетом установленной заинтересованности лица, подавшего возражение, анализ соответствия оспариваемого товарного знака приведенным в возращении требованиям законодательства показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, как было указано выше, является обладателем исключительного права на словесный товарный знак «WESTIN», зарегистрированный в стране происхождения Дании, которая является одной из стран-участниц Парижской конвенции, в отношении товаров 28 класса МКТУ, что подтверждается копией свидетельства на товарный знак Дании «WESTIN» № VA 2013 01038 с приоритетом от 22 апреля 2013 г.[6].

Оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с указанным товарным знаком, поскольку содержит тождественный фонетически словесный элемент «WESTIN», доминирующий в оспариваемом знаке и

выполняющий в нем основную индивидуализирующую функцию товарного знака, так как словесный элемент, как правило, акцентирует на себе большее внимание потребителя и легче запоминается в отличие от изобразительного элемента. Словесный элемент «Scandinavia» оспариваемого знака относится к слабым элементам, не способным выполнять функцию товарного знака.

Товары 28 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, являются однородными товарам 28 класса МКТУ, указанным в свидетельстве на товарный знак Дании [6], так как они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам товаров - игры и игрушки, гимнастические и спортивные товары, елочные игрушки, рыболовные снасти, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

В подтверждение довода возражения о том, что правообладатель сотрудничал с лицом, подавшим возражение, и был дистрибьютором его продукции в России, в возражении были представлены следующие материалы: копия контракта от 11 января 2021 г.[8] с приложением счетов № 750565 от 17.09.2020 и № 752895 от 18.11.2020 [9]; копии каталога товаров «WESTIN» за 2023 г.[10], архивная версия страниц каталога за 2020 год [17]; сведения о канале лица, подавшего возражение <https://www.youtube.com/westinfishing>; копия письма от 1 июня 2021 г. о прекращении прав на дистрибуцию продукции; копия переписки лица, подавшего возражение, с ООО «МАЙ БЭЙТ», сведения с сайта правообладателя [19], в том числе архивные копии, а также дополнительные копии счетов за 2020 год [23].

Анализ представленных материалов возражения показал следующее.

Действительно, копия контракта, который представляет собой договор купли-продажи товара, заключенный между сторонами спора на поставку товаров, не содержит товарного знака «WESTIN» и указания товаров, которые должны были поставляться в соответствии с этим договором.

Вместе с тем, анализ наименований товаров, указанных в представленных в возражении счетах (инвойсах), в каталогах лица, подавшего возражение, в которых приведены различные номенклатурные позиции товаров под знаком «WESTIN», а

также товаров, которые предлагались к продаже на официальном сайте правообладателя, показал, что товары, указанные на сайте правообладателя, представляют собой те же товары с оригинальными наименованиями, что представлены в инвойсах и каталогах лица, подавшего возражение, что подтверждается сведениями из архивных копий сайта правообладателя <https://mybait.ru/>. Также следует обратить внимание на то, что на этом сайте правообладатель называет себя дистрибьютером скандинавской компании Westin в России (версия сайта в архивной копии от 18 апреля 2021 г.).

Кроме того, факт поставки товаров, которые совпадают с номенклатурными позициями каталога товаров «WESTIN» лица, подавшего возражение, подтверждают представленные правообладателем товарные накладные [16].

Как следует из статьи 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 в пункте 1 статьи 6-septies Парижской конвенции, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

В соответствии с комментариями к Парижской конвенции при решении вопроса о том, какое лицо может рассматриваться в качестве агента или представителя владельца знака в одной из стран Союза, необходимо учитывать, что данное положение не должно толковаться узко юридически. Напротив, данное положение должно применяться также к тем, кто действовал в качестве распространителя (т.е. дистрибьютора) изделия, носящего знак, и кто подал заявку на регистрацию товарного знака от его имени (см. Комментарий к Парижской конвенции по охране

промышленной собственности. Г. Боденхаузен. Перевод с французского. М: «Прогресс». 1977. С. 143-146).

В данном случае коллегия полагает, что материалами возражения доказано, что правообладатель до даты приоритета оспариваемого товарного знака поставлял товары лица, подавшего возражение, третьим лицам, т. е. осуществлял деятельность в качестве распространителя (дистрибьютера) товаров под знаком «WESTIN» лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации. При этом следует отметить, что разрешения на регистрацию товарного знака «WESTIN» на имя правообладателя от лица, подавшего возражение, в материалы административного дела не представлено.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №922960 нарушает положения статьи 6-septies Парижской конвенции.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак также не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду его способности ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и/или места происхождения товаров.

Анализ оспариваемого знака показал, что входящий в его состав словесный элемент «Scandinavia», в переводе на русский язык означающий «Скандинавия», представляет собой название историко-культурного региона на севере Европы, охватывающего Скандинавский полуостров, полуостров Ютландия и прилегающие острова. В географическом смысле со Скандинавией обычно отождествляют Скандинавский полуостров, см., например, Большая российская энциклопедия 2004-2017, <https://old.bigenc.ru/geography/text/3667592?ysclid=lsajhxuv7r548469375>.

Таким образом, этот элемент в составе товарного знака воспринимается в качестве указания на место нахождения изготовителя и/или место происхождения товара, что не соответствует действительности, поскольку регистрация товарного знака произведена на российское юридическое лицо, расположенное в г. Нижний Новгород.

Следовательно, оспариваемый товарный знак подпадает под действие подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителя товара в заблуждение относительно товара и его изготовителя, так как порождает в сознании потребителя представление об изготовителе или месте происхождения товара, которое не соответствует действительности.

Также в возражении приведены доводы о нарушении оспариваемой регистрацией положений статьи 10-bis Парижской конвенции, запрещающей всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Вместе с тем, как следует из разъяснений пункта 169 Постановления Пленума ВС РФ № 10 недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением исключительного права на средства индивидуализации, не допускается в силу статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции». Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса).

Таким образом, для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным по основанию, предусмотренному статьей 10-bis Парижской конвенции (статьей 14 Федерального закона «О защите конкуренции») в Роспатент должно быть представлено решение суда или антимонопольного органа, которыми установлены соответствующие обстоятельства.

Поскольку оценка обстоятельств, связанных с недобросовестной конкуренцией, не относится к компетенции Роспатента и акт уполномоченного органа с таким выводом в материалы дела не представлен, то у коллегии нет оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

По мнению лица, подавшего возражение, также имеет место нарушение статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, а действия правообладателя, связанные с регистрацией товарного знака, могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, поскольку он знал о зарегистрированном в Дании и других зарубежных странах товарном знаке определенной компании и его репутации на

российском рынке, но при этом подал заявку в России на регистрацию данного товарного знака на свое имя, а теперь пытается на этом заработать.

Вместе с тем, как следует из разъяснений Постановления Пленума ВС РФ № 10, злоупотребление правом может быть установлено судом. При этом решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В данном случае лицо, подавшее возражение, не представило решения уполномоченного органа (суда), которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права на оспариваемый товарный знак. Поскольку оценка обстоятельств, связанных со злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента и судебный акт с таким выводом в материалы дела не представлен, то у коллегии нет оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №922960 недействительным полностью.