

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 возражение, поступившее 09.05.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФОРА ЮГ», г. Краснодар (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №937016, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2022789577 с приоритетом от 09.12.2022 зарегистрирован 20.04.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №937016 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «МНТДЛ», Красноярский край, г. Красноярск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «noface», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.05.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №937016 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, задолго до даты подачи заявки на спорный товарный знак, с 2020 года, производит одежду под брендом «NOFACE», относящуюся к 25-му классу МКТУ, и реализует ее через крупные торговые сети Wildberries и Ozon. За это время, товары бренда «NOFACE» ООО «ФОРА ЮГ» приобрели известность среди потребителей;

- для обеспечения охраны бренда «NOFACE» 30.12.2022 лицом, подавшим возражение, была подана заявка №2022797689 на регистрацию соответствующего товарного знака;

- по данным из открытых источников о деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака - ООО «МНТДЛ» ничего неизвестно, в том числе неизвестно использование этим предприятием обозначения «NOFACE» для одежды;

- одним из участников ООО «МНТДЛ» является Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Золотая середина», основным видом деятельности которого является «Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами», не связанная с производством одежды. Среди 19-ти дополнительных видов деятельности не упоминается деятельность, связанная с производством одежды;

- лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что еще не получив государственную регистрацию оспариваемого товарного знака ООО «МНТДЛ» поспешило предъявить претензию к лицу, подавшему возражение, о незаконном использовании товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №937016 недействительной в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия страниц сайта Wildberries о производителе ООО «ФОРА ЮГ» товаров под брендом NOFACE по адресу интернет-ресурса <https://www.wildberries.ru/brands/noface?sort=popular&page=1&fsupplier=56114>;

2. Сведения о продаже товара «Халат домашний шелковый атласный» в сети Wildberries (<https://www.wildberries.ru/catalog/16911520/detail.aspx>);

3. Первая и последняя страницы отзывов о товаре «Халат домашний шелковый атласный» в сети Wildberries (<https://www.wildberries.ru/catalog/16911520/feedbacks?imtId=12602349>);

4. Сведения о продаже товара «Эротический ролевой костюм Школьница» в сети Wildberries (<https://www.wildberries.ru/catalog/14065815/detail.aspx>);

5. Первая и последняя страницы отзывов о товаре «Эротический ролевой костюм Школьница» в сети Wildberries (<https://www.wildberries.ru/catalog/14065815/feedbacks?imtId=10521397>);

6. Сведения о продаже товара «Халат банный женский вафельный домашний» в сети Wildberries (<https://www.wildberries.ru/catalog/25606294/detail.aspx>);

7. Первая и последняя страницы отзывов о товаре «Халат банный женский вафельный домашний» в сети Wildberries (<https://www.wildberries.ru/catalog/25606294/feedbacks?imtId=18894229>);

8. Сведения о продаже товара «Халат банный унисекс вафельный домашний» в сети Wildberries (<https://www.wildberries.ru/catalog/57844876/detail.aspx>);

9. Первая и последняя страницы отзывов о товаре «Халат банный унисекс вафельный домашний» в сети Wildberries (<https://www.wildberries.ru/catalog/57844876/feedbacks?imtId=43396813>);

10. Копия страниц сайта Ozon о производителе ООО «ФОРА ЮГ» товаров под брендом NOFACE по адресу интернет-ресурса https://www.ozon.ru/seller/noface-56079/brand/noface-87228310/?miniapp=seller_56079;

11. Сведения о продаже товара «Халат NoFace» в сети Ozon с первой и последней страницами отзывов (https://www.ozon.ru/product/halat-noface-521382838/?_bctx=CAQQj7YD&asb2=yGDkCYGYK8jPk-zpSbldLMdVr5nPEsg2gHre4PemdZTSIOOfjtFOY-GzHETthAxO&avtc=1&avte=2&avts=1676482665&hs=1&miniapp=seller_56079&sh=aOg4Z37oQ);

12. Сведения о продаже товара «Костюм для ролевых игр NoFace Эротика, Школьница» в сети Ozon с первой и последней страницами отзывов (https://www.ozon.ru/product/kostyum-dlya-rolevyh-igr-noface-erotika-shkolnitsa-318547460/?_bctx=CAQQj7YD&asb2=MxR5pBvGkxfzAVG6BaRObTP9LJmJkTGaNWfs4i7H4aENJjaPHJGD8WkFrElz6uZHhx76bbGwu9zw7M-4pvnjFA&avtc=1&avte=2&avts=1676482699&hs=1&miniapp=seller_56079&sh=aoOg4YZlQg);

13. Выписка из ЕГРЮЛ об ООО «МНТДЛ» - правообладателе спорного товарного знака;

14. Выборка поисковой системы о заявках, поданных ООО «МНТДЛ»;

15. Сведения о товарах бренда 8MOON на сайте торговой сети Wildberries;

16. Сведения о товарах бренда AMAZY BACKPACK на сайте торговой сети Wildberries;

17. Сведения о товарах бренда KAMILEK на сайте торговой сети Wildberries;

18. Сведения о товарах бренда JORANI на сайте торговой сети Wildberries;

19. Сведения о товарах бренда BOUDI на сайте торговой сети Wildberries;

20. Сведения о товарах бренда MODERNIKA на сайте торговой сети Wildberries;

21. Сведения о товарах бренда FIDEN на сайте торговой сети Wildberries;

22. Сведения о товарах бренда LA BELOCCA на сайте торговой сети Wildberries;

23. Сведения о товарах бренда PARAMOSHKA на сайте торговой сети Wildberries;

24. Сведения о товарах бренда SWEETSEX на сайте торговой сети Wildberries;

25. Сведения о товарах бренда PETS LOVE на сайте торговой сети Wildberries;

26. Сведения о товарах бренда ЗЛАТА ТЕКС на сайте торговой сети Wildberries;

27. Выписка из ЕГРЮЛ об ООО ПКФ «Золотая середина» - участнике ООО «МНТДЛ»;

28. Копия претензии ООО «МНТДЛ» к ООО «ФОРА ЮГ».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «МНТДЛ» подало заявку №2022789577 на регистрацию товарного знака «noface» 09 декабря 2022 года с соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации, что в дальнейшем подтвердили формальная и экспертиза по существу;

- ООО «ФОРА ЮГ» имело возможность обратиться в регистрирующий орган с подобной заявкой до 09 декабря 2022 года. Доказательств отсутствия предоставляемой законодательством возможности подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака до указанной даты, ООО «ФОРА ЮГ» не представило;

- в возражении ООО «ФОРА ЮГ» приводит ложную информацию об отсутствии сведений в открытых источниках о коммерческой деятельности ООО «МНТДЛ», связанной с использованием товарного знака «noface» в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- на официальном сайте бренда «noface» - noface.mntdl.ru, принадлежащем ООО «МНТДЛ» размещены сведения о возможности покупки всеми желающими фирменных товаров, в том числе, одежды под обозначением «NOFACE»;

- также на официальном сайте бренда «noface» - <https://noface.mntdl.ru/> реализуется опцион на заключение договоров коммерческой концессии для контрагентов;

- розничная продажа товаров под товарным знаком «noface» осуществляется на торговой площадке сайта OZON;

- информация в возражении ООО «ФОРА ЮГ» об отсутствии у ООО «МНТДЛ» ОКВЭД для реализации исключительного права на товарный знак «NOFACE» является ложной;

- претензия от ООО «МНТДЛ» к ООО «ФОРА ЮГ» была направлена после вынесения решения о государственной регистрации товарного знака «NOFACE» в пользу ООО «МНТДЛ» в рамках реализации исключительного права и

недопущения ввода в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров 25 класса МКТУ под брендом «NOFACE».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.05.2023, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №937016.

С отзывом были представлены следующие документы:

29. Копия страницы официального сайта бренда «noface» - noface.mntdl.ru;

30. Копия страницы товара - артикул 002NF01 футболка мужская красная NOFACE <https://drive.google.com/drive/folders/>;

31. Копия страницы товара - артикул 002NF02 футболка мужская с принтом NOFACE <https://drive.google.com/drive/folders/>;

32. Копия страницы товара - артикул 002NF03 свитшот желтый NOFACE <https://drive.google.com/drive/folders/>;

33. Копия страницы товара - артикул 002NF05 свитшот бирюзовый NOFACE <https://drive.google.com/drive/folders/>;

34. Копия страницы товара - артикул 002NF06 поло голубое NOFACE <https://drive.google.com/drive/folders/>;

35. Копия страницы официального сайта бренда «noface» - noface.mntdl.ru (реализация опциона на заключение договоров коммерческой концессии)

36. Копия карточки товара с торговой площадки сайта OZON - артикул 002NF01 футболка мужская красная NOFACE (https://www.ozon.ru/product/futbolka-995153717/?oos_search=false&sh=Lab6GltzXw);

37. Копия карточки товара с торговой площадки сайта OZON - артикул 002NF02 футболка мужская с принтом NOFACE (<https://www.ozon.ru/product/futbolka-noface->);

38. Копия карточки товара с торговой площадки сайта OZON - артикул 002NF03 свитшот желтый NOFACE (https://www.ozon.ru/product/svitshot-noface-1015010731/?oos_search=false&sh=Lab6GqzCwQ);

39. Копия карточки товара с торговой площадки сайта OZON - артикул 002NF05 свитшот бирюзовый NOFACE (https://www.ozon.ru/product/svitshot-noface-1015049520/?oos_search=false&sh=Lab6Gh3k2w);

40. Копия карточки товара с торговой площадки сайта OZON - артикул 002NF06 поло голубое NOFACE (https://www.ozon.ru/product/polo-noface-1015054063/?oos_search=false&sh=Lab6Gj09_A).

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

С учетом даты приоритета (09.12.2022) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.


Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №937016 представляет собой обозначение «noface», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

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

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения ООО «ФОРА ЮГ» ссылается на возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных обозначением «noface», поскольку им осуществляется хозяйственная деятельность с использованием сходного обозначения в области производства одежды, что соотносится с товарами 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Также, при подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что им подана заявка №2022797689 на регистрацию

комбинированного товарного знака «  » в отношении товаров 25 класса МКТУ. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак может препятствовать регистрации указанного товарного знака.

В связи с этим ООО «ФОРА ЮГ» признано заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Таким образом, относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №937016 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №937016 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.

Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.



Лицом, подавшим возражение, не показано, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака данное лицо осуществляло свою деятельность в сфере производства товаров 25 класса МКТУ под обозначением «noface».

Так, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, с товарами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения товаров; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах, производимых лицом, подавшим возражение, маркированных обозначением «noface», в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого

обозначения потребитель будет ассоциировать товары, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы [1-12], которые содержат распечатки скриншотов из Интернет-сайтов (Wildberries, Ozon). Рассмотрев данные материалы, было установлено, что из данных распечаток нельзя прийти к выводу о том, что предлагаемые товары, маркированные обозначением «NoFace», имеют отношение к лицу, подавшему возражение, поскольку на данных распечатках производителем указана компания «Anna Queen».

Также, из представленной информации нельзя прийти к выводу о том, что товары, маркированные словесным элементом «NoFace», предлагались к продаже на территории Российской Федерации задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Факт того, что лицом, подавшим возражение, подана заявка на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения «  », показывает лишь то, что лицо подавшее возражение предпринимает попытку регистрации товарного знака «  » на территории Российской Федерации, а не подтверждает то, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

Отзывы [3, 5, 7, 9, 11, 12] покупателей о приобретении различной одежды, также не доказывает факт введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, поскольку в данных отзывах нет указаний на конкретного производителя, то есть отсутствуют сведения о компании, которая произвела товар.

Остальные представленные документы [12-28] не имеют отношения к обозначению «noface», в связи с чем, не могут быть приняты во внимание.

Таким образом, данные документы не подтверждают введение лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот одежды, маркированной

оспариваемым товарным знаком.

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «ФОРА ЮГ» было известно потребителям как компания, производящая товары 25 класса МКТУ.

Кроме того, коллегией было учтено то, что правообладателем были представлены документы [29-40], из которых следует, что он ведет хозяйственную деятельность по продвижению одежды под обозначением «NOFACE», что не позволяет коллегии прийти к однозначному выводу о том, что оспариваемый товарный знак способен восприниматься как средство индивидуализации товаров исключительно лица, подавшего возражение.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №937016 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.05.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №937016.