

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.10.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №552609, поданное компанией Lee Kum Kee Company Limited, Гонконг (далее – лицо, подавшее возражение; компания Lee Kum Kee Company Limited), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «**LEE KUM KEE**» по заявке №2013738932 с приоритетом от 11.11.2013 зарегистрирован 12.10.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №552609 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Баоцзян», 109457, Москва, ул. Зеленодольская, 19, корп. 1 (далее – правообладатель, ООО «Баоцзян») в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, информация о чем была опубликована 12.10.2015 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №19 за 2015 год.

В поступившем возражении и дополнении к нему от 17.11.2020 выражено мнение о том, что регистрация №552609 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса, подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, а также статьи 6^{septies} и статьи 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция) в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит товарный знак «**LEE KUM KEE**» по свидетельству №533630 с приоритетом от 27.11.2012, зарегистрированный для товаров 29, 30 классов МКТУ, с которым оспариваемый товарный знак по свидетельству №552609 является сходным до степени смешения за счет полного фонетического вхождения противопоставленного фантазийного товарного знака в состав заявленного обозначения;

- товары 29 и 30 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак компании Lee Kum Kee Company Limited, однородны услугам 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»,* в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, так как у потребителей может возникнуть представление о происхождении указанных товаров и услуг из одного коммерческого источника;

- до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, продукция лица, подавшего возражение, маркированная в установленном порядке зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №533630, реализовывалась на территории России через официального дистрибьютора – ООО «Хаилин ЛТД»,

являющимся аффилированным лицом по отношению к правообладателю, т.е. регистрация оспариваемого товарного знака незаконно была осуществлена имя представителя лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара, поскольку порождает в сознании потребителя представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности, вызывая ассоциации с компанией Lee Kum Kee Company Limited и ее продукцией;

- регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «Баоцзян» является нарушением прав компании Lee Kum Kee Company Limited на фирменное наименование, которое возникло задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно с 31.08.1984 в соответствии с законодательством специализированного административного района Гонгконг Китайской Народной Республики, была названа в честь ее основателя Ли Кум Шунга, который первым открыл способ приготовления устричного соуса.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №552609 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

- Сведения о товарном знаке «**LEE KUM KEE**» по свидетельству №533630 [1];

- Сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №552609 [2];

- Сведения о компании Lee Kum Kee International Holding из Википедии, https://ru.wikipedia.org/wiki/Lee_Kum_Kee [3];

- Сведения из торговой сети <https://www.utkonos.ru> [4];

- Сведения из торговой сети <https://www.ozon.ru> [5];

- Сведения из торговой сети <https://www.korshop.ru> [6];

- Сведения с кулинарного портала [Kungpao.ru](https://www.kungpao.ru) [7];

- Запрос в поисковой сети Yandex по обозначению «lee kum kee» [8];

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) со сведениями об ООО «Баоцзян» [9];
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) со сведениями об ООО «Хайлин Лтд» [10];
- Свидетельство о регистрации компании Lee Kum Kee Company Limited [11];
- Упаковочные листы, счета на поставку продукции в период с 2009 по 2013 гг., выставленные ООО «Хаилин ЛТД» компаниями Lee Kum Kee (International) Trading Limited, Lee Kum Kee (Europe) Limited, медицинские свидетельства на продукцию компании Lee Kum Kee (Xin Hui) Food Co., Ltd [12];
- Буклет с рецептами на основе продукции «LEE KUM KEE» [13];
- Сведения об участии компании Lee Kum Kee Healht Products Group в продовольственных и торговых ярмарках в ряде стран, в том числе и в России [14];
- Письмо с информацией о том, что компании Lee Kum Kee (Europe) Limited является дочерней компаний по отношению к компании Lee Kum Kee Company Limited [15].

Правообладатель был в установленном порядке уведомлен о поступившем возражении. Для целей обеспечения информирования правообладателя о дате рассмотрения поступившего возражения в адрес правообладателя, указанный в Госреестре, направлялась корреспонденция от 19.10.2020 (почтовый идентификатор 1259934218584) и от 08.12.2020 (почтовый идентификатор от 12599353067815), согласно которой рассмотрение возражения было назначено на 01.12.2020, а затем перенесено на 11.01.2021. Указанная корреспонденция была возвращена почтовым отделением отправителю. Кроме того, сведения о датах заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения направлялись представителю правообладателя – ООО «ЮСК Групп Юридические решения». Вместе с тем отзыва на поступившее возражение представлено не было. Исчерпав свои возможности по извещению правообладателя о дате проведения коллегии по рассмотрению поступившего возражения, оно было рассмотрено на заседании коллегии от 11.01.2021 в отсутствие правообладателя и его представителя, что предусматривается пунктом 41 Правил ППС.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.11.2013) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила), Парижскую конвенцию.

В соответствии с положениями подпункта 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 подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно статье 8 Парижской конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Как следует из положений подпункта 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.

Из пункта 1 статьи 6^{septies} Парижской конвенции следует, что 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 действия.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6^{septies} Парижской конвенции владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных в пункте 1, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6^{septies} Парижской конвенции национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными данной статьей.



Оспариваемый товарный знак «LEE KUM KEE» по свидетельству №552609 с приоритетом от 11.11.2013 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «LEE KUM KEE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита фиолетового цвета, в котором элемент «KUM» имеет оригинальный шрифт, и изобразительный элемент в виде полукольца красного цвета, правая сторона которого имеет большую ширину, чем левая, и содержит иероглифы белого цвета. Словесный элемент «LEE KUM KEE» смыслового значения не имеет, воспринимается в качестве фантазийного. Товарный знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».*

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

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №552609 явилось, имеющееся, по мнению

гонконгской пищевой компании Lee Kum Kee Company Limited, осуществляющей деятельность в сфере производства различных соусов и приправ, нарушение ее исключительного права на фирменное наименование и одноименный товарный знак. Наличие у лица, подавшего возражение, старшего права на указанные средства индивидуализации, которые, по его мнению, сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать компанию Lee Kum Kee Company Limited заинтересованной в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №552609.

По существу возражения необходимо указать следующее.

Согласно материалам возражения [1] компании LEE KUM KEE принадлежит исключительное право на словесный товарный знак «**LEE KUM KEE**» по свидетельству №533630 с приоритетом от 27.11.2012, в котором все элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак по свидетельству №533630 зарегистрирован для индивидуализации следующих товаров 29, 30 классов МКТУ:

29 класс МКТУ - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; куриный порошок; ароматизированный порошок со вкусом курицы; порошкообразный концентрат куриного бульона; концентраты бульонные; составы для приготовления супов, основ для супов и бульонов; супы; основы для супов; суповые смеси; бульоны; масло кунжутное пищевое; масло на основе чилийского перца; паста и паштеты на основе креветок; пищевые продукты, концентраты, пасты, паштеты или составы, приготовленные на основе мяса, рыбы, птицы, морепродуктов, мидий и/или ракообразных; пищевые продукты, концентраты, пасты, паштеты или составы, приготовленные на основе или состоящие из сушеной рыбы или экстрактов рыбы, креветок пильчатых, креветок, клемов, моллюсков, устриц и/или гребешков; морепродукты, продающиеся в качестве компонента или ингредиента концентратов, паст, паштетов, соусов или приправ;

30 класс МКТУ - *соусы; приправы; специи; пряности; соль; горчица; уксус; соевый соус; устричный соус; ароматизированный соус со вкусом устриц; соусы, используемые для приготовления пищи; готовые соусы для подготовки или приготовления пищевых продуктов и блюд или для использования в качестве специй; соусы для макания; соус на основе чилийского перца или молотый красный перец; фруктовые соусы (за исключением клюквенного соуса и яблочного соуса); томатный соус; соусы, приготовленные на основе или содержащие морепродукты, экстракты морепродуктов или сушеные морепродукты; кетчуп; заправки для салатов; маринады.*



Как указывалось выше, оспариваемый товарный знак «**LEE KUM KEE**» является комбинированным, включает в свой состав как изобразительный, так и словесный - «LEE KUM KEE», индивидуализирующие элементы. В свою очередь в противопоставленном товарном знаке «**LEE KUM KEE**» единственным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «LEE KUM KEE».

Как известно из методических подходов по определению сходства товарных знаков, комбинированные обозначения следует рассматривать в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. При этом во внимание должно приниматься сходство именно сильных индивидуализирующих элементов.

Основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы),

вследствие чего легче запоминаются потребителем. При этом во внимание должно приниматься сходство именно сильных словесных индивидуализирующих элементов.

Таким сильным индивидуализирующим элементом в оспариваемом комбинированном товарном знаке является фантазийный словесный элемент «LEE KUM KEE», который фонетически тождественен единственному индивидуализирующему словесному элементу «LEE KUM KEE» противопоставленного товарного знака по свидетельству №533630. Кроме того, индивидуализирующие словесные элементы сравниваемых товарных знаков выполнены буквами одного алфавита со сходным начертанием, что сближает их графически.

Ряд визуальных отличий, выраженных в наличии в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №552609 изобразительного элемента и шрифтовой проработки слова «KUM», не влияет на общий вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом, поскольку именно фонетическое тождество и графическое сходство индивидуализирующих словесных элементов «LEE KUM KEE» сравниваемых обозначений предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Что касается сопоставительного анализа перечня товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на предмет однородности, то необходимо констатировать следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №533630 зарегистрирован для товаров 29, 30 классов МКТУ, относящихся к продуктам питания. В свою очередь правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №552609 предоставлена для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ, связанных с продажей и продвижением товаров.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Кодекса», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В этой связи следует указать, что производственная деятельность по изготовлению продуктов питания неразрывно связана с осуществлением услуг по их продаже и продвижению. Высокая степень сходства фантазийных словесных элементов «LEE KUM KEE» сравниваемых товарных знаков, фактически близкая к тождеству, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг, маркированных этими товарными знаками, одному производителю. В этой связи усматривается наличие однородности товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №552609 и №533630.

Необходимо указать, что положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривают возможность регистрации товарного знака в случае его сходства до степени смешения с чужим товарным знаком при наличии согласия, предоставленного правообладателем такого товарного знака.

Так, в материалах заявки оспариваемого товарного знака по свидетельству №552609 имеется письмо за подписью генерального директора компании Lee Kum Kee International Trading Limited господина Ken Yu, датированное 05.03.2015. Согласно тексту указанного письма *«Lee Kum Kee International Trading Limited местонахождение: Гонконг (2-4 Dai Fat Street Tai Po Ind. Est., Hongkong), являясь правообладателем товарного знака «Lee Kum Kee», настоящим заявляет, что не возражает против регистрации и использования Обществом с ограниченной ответственностью «Баоцзян» (ОГРН 1027700463548, ИНН 7721165883), местонахождение: 109457, г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 19, корп. 1. Настоящее согласие является безотзывным и бессрочным».* Данная корреспонденция была

квалифицирована экспертизой в качестве письма-согласия и послужила основанием для принятия решения о государственной регистрации оспариваемого товарного знака.

Однако необходимо констатировать, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №533630 является не компания Lee Kum Kee International Trading Limited, а компания Lee Kum Kee Company Limited, следовательно, письмо представлено не правообладателем товарного знака по свидетельству №533630. Кроме того, из упомянутого письма не усматривается ни отношения данное неуполномоченного лица к товарному знаку по свидетельству №533630, ни объема предоставляемых прав ООО «Баоцзян».

Таким образом, вышеупомянутое письмо не может рассматриваться в качестве документа, выражающего согласие владельца противопоставленного товарного знака «**LEE KUM KEE**» по свидетельству №533630 на регистрацию оспариваемого



товарного знака «**LEE KUM KEE**» по свидетельству №552609.

Учитывая установленное выше сходства между сравниваемыми товарными знаками по свидетельствам №552609 и №533630 можно сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №552609 была произведена с нарушением требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;
- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Как отмечалось выше, в состав оспариваемого товарного знака



«LEE KUM KEE» по свидетельству №552609 входит индивидуализирующий словесный элемент «LEE KUM KEE», который не имеет смыслового значения. В свою очередь фирменное наименование лица, подавшего возражение, включает как элемент «Lee Kum Kee», являющееся отличительной частью фирменного наименования, так и описательный элемент «Company Limited», указывающий на организационно-правовую форму компании (компания с ограниченной ответственностью). Таким образом, индивидуализирующий словесный элемент оспариваемого товарного знака фактически тождественен отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Согласно свидетельству о регистрации компании Lee Kum Kee Company Limited [11] право на фирменное наименование этого лица возникло 13.08.1984, т.е. задолго до даты приоритета (11.11.2013) оспариваемого товарного знака по свидетельству №552609.

Вместе с тем из представленных документов возражения не усматривается, что компания Lee Kum Kee Company Limited осуществляет какую-либо деятельность, в том числе по производству таких продуктов питания как соусы и приправы, сведения о которых приводятся в материалах [1], [4] - [8], [12] – [14].

Все документы, касающиеся хозяйственной деятельности [1], [12], [14], относятся не к компании Lee Kum Kee Company Limited, а к иным юридическим лицам - Lee Kum

Kee International Holding, Lee Kum Kee (International) Trading Limited, Lee Kum Kee (Europe) Limited, Lee Kum Kee (Xin Hui) Food Co., Ltd.

Таким образом, в силу отсутствия документов, свидетельствующих об осуществлении компанией Lee Kum Kee Company Limited какой-либо деятельности, у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №552609 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь относительно приведенного в поступившем возражении довода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №552609 требованиям подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и статьи 6^{septies} Парижской конвенции необходимо отметить следующее.

Из материалов возражения [1] следует, что на имя компании Lee Kum Kee Company Limited на территории Российской Федерации, являющейся участницей Парижской конвенции, зарегистрирован товарный знак «**LEE KUM KEE**» по свидетельству №533630 с приоритетом от 27.11.2012 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.



Как установлено выше, оспариваемый товарный знак «**LEE KUM KEE**» по свидетельству №552609, зарегистрированный на имя ООО «Баоцзян», и принадлежащий компании Lee Kum Kee Company Limited товарный знак «**LEE KUM KEE**» по свидетельству №533630 являются сходными до степени смешения. Возможность применения подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса к сходным до степени смешения товарным знакам подтверждается сложившейся судебной практикой, например, на это указывается в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2017 по делу №СИП-58/2017.

Вместе с тем для применения положений подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса к оспариваемому товарному знаку необходимо наличие агентских отношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем

оспариваемого товарного знака, которые между тем из представленных документов возражения не прослеживаются.

Имеющиеся в возражении счета, выставленные компаниями Lee Kum Kee (International) Trading Limited и Lee Kum Kee (Europe) Limited российскому юридическому лицу ООО «Хаилин Лтд», не свидетельствуют о наличии агентских отношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №533630, несмотря на аффилированность ООО «Хаилин Лтд» и ООО «Баоцзян, участником которых является одно и то же лицо – господин У Цуйся [9], [10]. Кроме того, сами по себе счета не свидетельствуют о поставках товаров на территорию Российской Федерации.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №552609 не противоречит требованиям подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и статьи 6^{septies} Парижской конвенции.

Что касается довода возражения о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №552609 вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, то он также не является доказанным.

Так, в возражении не содержится фактических данных, свидетельствующих о



том, что при восприятии товарного знака «LEE KUM KEE» по свидетельству №552609 в сознании потребителя может возникнуть представление о компании Lee Kum Kee Company Limited как о лице, оказывающем услуги по продаже и продвижению товаров.

Более того, как отмечалось выше, представленные документы возражения не содержат фактических данных об осуществлении непосредственно компанией Lee Kum Kee Company Limited какой-либо хозяйственной деятельности.

Установленное же выше сходство сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №552609 и №533630 само по себе не является основанием для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 3 статьи 1483

Кодекса.

В силу сказанного коллегия не располагает доказательствами несоответствия оспариваемой регистрации положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, учитывая все вышеизложенное в совокупности, коллегия считает обоснованным довод поступившего возражения только в части несоответствия



оспариваемого товарного знака «LEE KUM KEE» по свидетельству №552609 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем указанное обстоятельство является основанием для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №552609 недействительным для всех услуг 35 класса МКТУ, а, следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.10.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №552609 недействительным полностью.