

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 поступившее 27.02.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №999606, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Инновационные решения", Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Skycoffee

Регистрация товарного знака «**Skycoffee**» с приоритетом от 06.07.2023 по заявке №2023759984 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.02.2024 за №999606. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью "РЕДМОНД", 195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 44 литер Ю (далее – правообладатель). Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 11 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.02.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №999606 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах.

Регистрация обозначения «Skyscoffee» по свидетельству №999606 для всех заявленных товаров способна вводить в заблуждение потребителя относительно товаров, их производителя и импортера, поскольку оспариваемое обозначение использовалось и используется обществом с ограниченной ответственностью «Инновационные решения».

Лицо, подавшее возражение, производило отгрузку товара с заявленным на регистрацию обозначением до 06.07.2023 г., что подтверждается универсальными передаточными документами за № 50676 от 23.05.2022 г. (позиция в УПД №17), №25690 от 07.03.2022 г. (позиция в УПД №15) и №188 от 13.09.2022 г. (позиция в УПД №122,123).

Слово «Skyscoffee» является составляющим артикула (модели) для товаров, импортируемых на территорию России и предлагаемых для продажи в розничных сетях товаров лица, подавшего возражение. Использование заявленного обозначения «Skyscoffee» производилось лицом, подавшим возражение, до момента подачи и принятия решения по поданной заявке, в обоснование изложенного прилагается за № 50676 от 23.05.2022 г. (позиция в УПД №17), №25690 от 07.03.2022 г. (позиция в УПД №15).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 999606 недействительным полностью.

К материалам возражения приложены следующие материалы в копиях:

1. Копия лицензионного договора от 09.01.2017 г.;
2. Копия УПД № 25690 от 07.03.2022 г.;
3. Копия УПД № 50676 от 23.05.2022 г.;
4. Копия УПД № 188 от 13.09.2022 г.

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему.

Товары, маркированные товарным знаком «REDMOND», импортируются официальными импортерами с разрешения правообладателя ООО «РЕДМОНД», внесенными в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) Федеральной таможенной службы. Данные импортеров внесены по товарным знакам: №349142 (П), №395632.

Вместе с тем, в социальной сети Вконтакте, 23.01.2015 в официальной группе бренда «REDMOND» впервые размещена реклама заявленного обозначения «SkyCoffee» на товаре кофеварка со встроенной кофемолкой «REDMOND SkyCoffee M1 505S». Далее это обозначение рекламировалось в этой группе в даты: 27.02.2015, 04.03.2015, 11.03.2015, 12.03.2015, 31.07.2015, 05.10.2015, 19.04.2016, 30.08.2016, 11.11.2016 и далее, вплоть до настоящего времени.

При этом с указанного времени кофеварка со встроенной кофемолкой «REDMOND SkyCoffee M1505S» выпускалась в упаковке и при ребрединге.

Также на сайте <https://multivarka.pro/> 26.02.2015 г. была опубликована статья «Новинка! SkyCoffee REDMOND M1505S».

На сайте <https://otziv-otziv.ru> были опубликованы отзывы покупателей товара кофеварка со встроенной кофемолкой «REDMOND SkyCoffee M1505S». Самые ранние отзывы покупателей датированы: 01.04.2015; 06.04.2015; 22.04.2015; 19.05.2015; 22.05.2015; 23.05.2015; 26.05.2015; 27.05.2015; 09.06.2015; 12.06.2015; 16.07.2015; 30.07.2015; 13.08.2015; 16.08.2015; 27.08.2015; 05.09.2015; 09.09.2015; 10.09.2015; 11.09.2015.

На сайте маркетплейса «OZON» осуществлялось предложение к продаже и дистанционная продажа товара с использованием обозначения «SkyCoffee» на товар кофеварка со встроенной кофемолкой «REDMOND SkyCoffee M1505S». Покупатели товара кофеварка со встроенной кофемолкой «REDMOND SkyCoffee M1505S» размещали на сайте «OZON» (www.ozon.ru) отзывы о данном товаре с приложением фотографий товара. На одной из фотографий из отзыва покупателя ясно видно обозначение «SkyCoffee», а ниже указано обозначение «REDMOND»,

размещенное на товаре кофеварка со встроенной кофемолкой «REDMOND SkyCoffee M15O5S».

Самые ранние отзывы покупателей датированы: 13.08.2015; 08.09.2015; 17.09.2015; 21.09.2015; 25.09.2015; 28.09.2015; 05.10.2015; 06.10.2015; 13.10.2015.

Правообладатель сообщает, что обозначение SKYCOFFEE входит в серию товаров от бренда «Redmond»: «**SKYBALANCE**», «**Skybaker**», «**Skycenter**», «**Skykettle**», «**Skyoven**» по свидетельствам №№978394, 1041580, 1041579, 1057174, 1041581.

О корпоративном конфликте с прежним поставщиком, которым является лицо, подавшее возражение, свидетельствуют судебные дела №А56-31500/2023, А56-122697/2023.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №999606 и оставить его правовую охрану в силе.

К отзыву правообладателя приложены следующие документы:

5. Выписка ЕГРЮЛ на ООО “Инновационные решения”;
6. Выписка ЕГРЮЛ на ООО “Редмонд”;
7. Сведения о товарных знаках по свидетельствам №349192, 395632,
8. Выписка ЕГРЮЛ на ООО “Орлис”;
9. Выписка ЕГРЮЛ на ООО “Илот”;
10. Распечатки скриншотов ВКонтакте, отзывов Мегамаркет, otziv.ru;
11. Распечатки скриншотов страниц Интернет-магазина ozon;
12. Распечатки скриншотов страниц Интернет-магазина DNS;
13. Распечатки скриншотов страниц ixbt.com, teddy-love.com;
14. Фото упаковки REDMOND SKYCOFFEE RCM-M 1525S;
15. Фото упаковки REDMOND SKYCOFFEE RCM-M 1515 S;
16. Скриншот поисковой системы «Яндекс»;
17. Скриншот поисковой системы Google;

18. Копия соглашения между ООО «Редмонд» и ООО «АДМ-Групп» от 14.12.2017;

19. Копия листа записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в фирменное наименование юрлица (прежнее наименование ООО «АДМ-Групп» / новое наименование ООО «Илот»).

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

С учетом даты (06.07.2023) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает в себя Кодекс (с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) 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. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, использует в своей хозяйственной деятельности словесное обозначение «Skycoffee» а также о получении обратившемся лицом претензии от правообладателя оспариваемого товарного знака, связанного с использованием спорного словесного элемента. Указанное в совокупности обосновывает наличие заинтересованности у обратившегося лица в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №999606.

Оспариваемый словесный товарный знак « **Skycoffee** » по свидетельству №999606 выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Что касается доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №999606 требованиям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, в части способности введения потребителя в заблуждения относительно товаров, производителя товаров, то коллегия отмечает следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе оспариваемый товарный знак не содержит сведений, способных ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Анализ представленных с возражением материалов показал следующее.

В соответствии с представленным лицензионным договором (1) между лицом, подавшим возражение, и ООО «Редмонд» от 09.01.2017 имеется договоренность о предоставлении неисключительной лицензии на товарные знаки «**REDMOND**» по свидетельству №395632 и «**REDMOND**» по свидетельству №349142 на весь срок действия исключительного права на товарные знаки (согласно пункту 2.1 договора).

В соответствии со счетом-фактурой №25690 от 07.03.2022 среди отгружаемых ООО «Инновационные решения» товаров, под позицией номер 15 значится кофеварка «Redmond Skycoffe RCM», по универсальному передаточному документу №188 от 13.09.2022, в позициях 122, 123 присутствует тот же товар.

Несмотря на то, что представленные документы датированы ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (06.07.2023), то есть являются относимыми к исследуемому периоду, они не являются достаточными для вывода о возникновении у потребителей ассоциативной связи словесного элемента «SKYCOFFEE» с лицом, подавшим возражение, как источником происхождения товаров 11 класса МКТУ.

Представленные документы показывают лишь факт распространения обратившемся с возражением лицом кофеварок «REDMOND SKYCOFFEE» на условиях неисключительной лицензии использования товарных знаков «REDMOND» по свидетельствам №№395632, 349142, что само по себе означает наличие иных лиц, распространяющих данные кофеварки, а также наличие иного изготовителя товаров 11 класса МКТУ (обратившееся лицо является продавцом, но не изготовителем кофеварок модели «SKYCOFFEE»). Указанные обстоятельства прямым образом свидетельствуют о невозможности возникновения ассоциаций исключительно с лицом, подавшим возражение, как с источником происхождения оспариваемых товаров 11 класса МКТУ.

Подтверждением существующих в этот же период времени партнерских правоотношений владельца оспариваемого товарного знака и лицензиата ООО «АДМ-Групп» (в настоящее время ООО «ИЛОТ») является лицензионное соглашение от 14.12.2017.

Оценив в совокупности материалы, представленные с отзывом на возражение (5-17), коллегия установила присутствие до даты приоритета оспариваемого товарного знака рекламной информации о кофеварках “Skycoffee REDMOND”, а также отзывов российских потребителей об этом товаре как товара производства ООО “РЕДМОНД”, который также является правообладателем оспариваемого товарного знака и товарных знаков “REDMOND”.

Принимая во внимание сведения о том, что слово «SKYCOFFEE» употребляется для маркировки серии кофеварок под товарным знаком “REDMOND”, коллегия обратилась к сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания и установила, что 20.12.2023 опубликованы сведения о расторжении лицензионного договора с ООО "Инновационные решения" на использование товарных знаков по свидетельствам №№395632, 349142. При этом присутствуют сведения о наличии неисключительных лицензий у Общества с ограниченной ответственностью "Технопоиск", 196084, Санкт-Петербург, ул.Коли Томчака, д.28, литер В. (RU) с 2013 года до 22.03.2024, у Общества с ограниченной ответственностью "БИК", 191024, Санкт-Петербург, ул. Дегтярная, д.5-7, литер Б (RU) с 2018 года, а также с 2024 года у Обществ с ограниченной ответственностью “Орлис” и “Илот”, то есть очевидным образом присутствовало несколько лиц, распространяющих технику «REDMOND», в том числе кофеварки с маркировкой “SKYCOFFEE”.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, не доказало представленными материалами, что при восприятии оспариваемого товарного знака у российского потребителя возникает устойчивая ассоциативная связь между указанным обозначением и лицом, подавшим возражение.

Исходя из изложенного у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.02.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 999606.