

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.05.2020, поданное компанией с ограниченной ответственностью «ТОТАЛ ЛАЙФ ЧЕНДЖЕС», Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703383, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «Total Life» по заявке №2018736038 с приоритетом от 22.08.2018 зарегистрирован 14.03.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №703383 в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Женский бизнес онлайн», Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти 27.05.2020 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация в отношении товаров и услуг 05, 30, 32, 35 классов МКТУ была произведена в нарушение требований пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 18.07.2003 на территории США Департаментом потребительских и промышленных услуг штата Мичиган зарегистрирована компания с ограниченной ответственностью «ТОТАЛ ЛАЙФ ЧЕНДЖЕС» (регистрационный номер 801240038), то есть задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации;

- лицо, подавшее возражение, выступает под брендом «TOTAL LIFE CHANGES» на рынке товаров для здорового образа жизни и питания и предлагает пищевые добавки, чаи и напитки, сублимированный кофе, специальные зубные пасты, диетические коктейли, продукты для похудения, косметические продукты, эфирные масла и многие другие товары (перечень не является исчерпывающим);

- фирменное наименование американской компании известно на территории России, поскольку ее продукция ввозится на территорию России, и также на территорию Казахстана, связанного с Россией Договором о Евразийском Экономическом Союзе;

- таким образом, деятельность правообладателя оспариваемой регистрации по производству и продаже однородных товаров для здорового питания является аналогичной деятельности лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, имеет доменное имя «totallifechanges.com», зарегистрировало 14.03.2017 группу в Инстаграм «total_life_changes_russian», где регулярно размещало сообщения для российской аудитории и получало отклики российских потребителей о продукции компании «ТОТАЛ ЛАЙФ ЧЕНДЖЕС», в которой имеет 99 % уставного капитала;

- на имя лица, подавшего возражение, подана заявка на регистрацию обозначения «TOTAL LIFE CHANGES» в качестве товарного знака по заявке №2020712197;

- рассматриваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием «ТОТАЛ ЛАЙФ ЧЕНДЖЕС»/«TOTAL LIFE CHANGES»;

- американская компания «ТОТАЛ ЛАЙФ ЧЕНДЖЕС»/«TOTAL LIFE CHANGES» является компанией, обладающей международной известностью, в связи с чем ООО «Женский бизнес онлайн» сознательно воспользовалась наработанной деловой репутацией американской сетевой компании и намеренно зарегистрировало на своё имя сходное до степени смешения обозначение в отношении однородных товаров для продвижения на территории Российской Федерации;

- правообладатель оспариваемой регистрации вводит в заблуждение потребителей на территории Российской Федерации относительно товаров и его изготовителя;

- компания «ТОТАЛ ЛАЙФ ЧЕНДЖЕС»/«TOTAL LIFE CHANGES» является правообладателем товарного знака «TOTAL LIFE CHANGES» США рег.№ 4892730, зарегистрированного 26 января 2016, для товаров 03, 05, 30 классов МКТУ, товарного знака «TOTAL LIFE CHANGES» по международной регистрации №1286140, зарегистрированного 07 ноября 2015, для товаров 03, 05, 30 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеприведенные доводы и приложенные к возражению материалы, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703383 недействительным в отношении товаров и услуг 05, 30, 32, 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- 1) Выписка из Реестра по регистрации № 703383 «Total Life»;
- 2) Публикации в Интернет о поставках в Российскую Федерацию продукции;
- 3) Счета на оплату товаров;
- 4) Копия выписки из ЕГРЮЛ на фирменное наименование ООО «ТОТАЛ ЛАЙФ ЧЕНДЖЕС РУС» (ОГРН 1197746561814);
- 5) Копия заявки № 2020712197 на товарный знак «TOTAL LIFE CHANGES»;
- 6) Товарный знак США рег.№ 4892730, зарегистрирован 26 января 2016;
- 7) Распечатка международного товарного знака № 1286140;
- 8) Выписка из Реестра о регистрации компании с ограниченной ответственностью «ТОТАЛ ЛАЙФ ЧЕНДЖЕС».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (22.08.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №703383 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, Парижскую конвенцию 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 № 4322 (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.

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 по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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 2.5.1 Правил 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 пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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 наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления 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 пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием компании с ограниченной ответственностью «ТОТАЛ ЛАЙФ ЧЕНДЖЕС», право на которое у него возникло ранее даты приоритета рассматриваемого знака.

Материалы возражения (5) свидетельствуют о том, что на имя лица, подавшего возражение, подана заявка №2020712197 на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения «TOTAL LIFE CHANGES» в отношении товаров 03, 05, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ. Кроме того, указанное обозначение лица, подавшего возражение, зарегистрировано в качестве товарного знака в иных странах мира (6, 7).

В возражении также указывается на то, что регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и его изготовителя.

С учетом изложенного, следует признать заинтересованность компании с ограниченной ответственностью «ТОТАЛ ЛАЙФ ЧЕНДЖЕС» в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №703383 представляет собой словесное обозначение «Total Life», содержащее два словесных элемента «Total» и «Life», выполненных стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита с первыми заглавными буквами «T» и «L». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ.

Анализ приведенных в поступившем возражении доводов на предмет нарушения исключительных прав компании с ограниченной ответственностью «ТОТАЛ ЛАЙФ ЧЕНДЖЕС» на фирменное наименование показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам и услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Согласно материалам возражения (4, 10) право на фирменное наименование у компании с ограниченной ответственностью «ТОТАЛ ЛАЙФ ЧЕНДЖЕС» возникло с даты его регистрации в качестве юридического лица, а именно, 18.07.2003.

Следовательно, фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №703383.

Оспариваемый товарный знак «Total Life» полностью входит в состав части фирменного наименования компании с ограниченной ответственностью «ТОТАЛ ЛАЙФ ЧЕНДЖЕС».

Относительно документов об осуществлении деятельности на территории Российской Федерации лица, подавшего возражение, коллегия отмечает следующее.

Материалы возражения содержат счета (3) на оплату поставки компанией с ограниченной ответственностью «ТОТАЛ ЛАЙФ ЧЕНДЖЕС» товаров, а именно, чай «IASO». Вместе с тем, доказательств того, что данный товар поставлялся на территорию Российской Федерации, не представлено. В частности, не представлены таможенные декларации и иные документы, подтверждающие перемещение товара через государственную границу.

Представленная выписка из ЕГРЮЛ (4) показывают, что лицо, подавшее возражение, является учредителем ООО «ТОТАЛ ЛАЙФ ЧЕНДЖЕС РУС», в которой имеет 99% уставного капитала.

Следует учесть, что ООО «ТОТАЛ ЛАЙФ ЧЕНДЖЕС РУС» зарегистрирована, согласно выписке из ЕГРЮЛ (4), 17.09.2019, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака. В этой связи данная компания до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации не могла осуществлять законную деятельность. Следовательно, представленная информация из сети Интернет (2) от ООО «ТОТАЛ ЛАЙФ ЧЕНДЖЕС РУС» не может быть учтена и принята во внимание. Вместе с тем, сами по себе сведения (2) носят информационный (рекламный) характер и не являются подтверждением доставки товаров до конечного потребителя.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемая регистрация противоречит положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, является неубедительным.

Что касается мотивов несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

Сам по себе оспариваемый товарный знак «Total Life» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя и лица, оказывающего услуги.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей должна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами и услугами оспариваемой регистрации, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

При этом коллегия отмечает тот факт, что деятельность на территории Российской Федерации лица, подавшего возражения, была проанализирована выше и не была доказана.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров / лица, оказывающего услуги, при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Исходя из вышеизложенного, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения достаточных материалов, свидетельствующих о способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги. Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям абзаца 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.05.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №703383.