

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 поступившее 10.12.2018 возражение компании Гуанчжоу Нохоо Чилдрен Продуктс Ко., Лтд (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №663707, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №663707 с приоритетом от 13.07.2017 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.07.2018 на имя Орлова А.О., Москва (далее — правообладатель) в отношении товаров 18 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.



Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «NOHOO», выполненным оригинальным шрифтом, в котором две последние буквы «О» в сочетании с изобразительным элементом образуют стилизованное изображение животного.

В поступившем возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена в нарушение требований пункта 8, подпункта 1 пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- согласно статье 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой: Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. Следовательно, фирменное наименование зарубежного предприятия охраняется на территории Российской Федерации;

- Гуанчжоу Нохоо Багс Ко., Лтд (Guangzhou Nohoo bags Co.,LTD) было учреждено в 2012г (Выписка в отношении Гуанчжоу Нохоо Багс Ко., Лтд). В 2017 г. фирменное наименование заявителя было изменено на Гуанчжоу Нохоо Чилдрен Продуктс Ко., Лтд. (Guangzhou Nohoo Children Products Co., Ltd), которая является профессиональным изготовителем детских рюкзаков, специализирующимся в новаторском дизайне;

- за время своего существования компания Нохоо Чилдрен Продуктс Ко., Лтд активно расширяла свою торговую сеть по своему миру. В частности, данная компания ведет свою деятельность и на территории Российской Федерации в сфере производства и реализации детских рюкзаков, которые маркируются обозначением «НОНОО», являющимся отличительной частью фирменного наименования компании. Данные обстоятельства подтверждаются приложенными к возражению документами;

- оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «НОНОО», который является сходным до степени смешения с фирменным обозначением «НОНОО», используемым Гуанчжоу Нохоо Чилдрен Продуктс Ко., Лтд на протяжении длительного времени, по всем признакам сходства, а именно налицо звуковое (фонетическое), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство словесных элементов;

- словесный элемент «НОНОО» оспариваемого товарного знака является сходным с отличительной частью фирменного наименования Guangzhou Nohoo bags Co. LTD (Guangzhou Nohoo Children Products Co., Ltd);

- также в 2012 году компания разрабатывает собственный бренд NOHOO, которым маркирует свою продукцию. Для защиты бренда подается заявка на регистрацию обозначения в качестве товарного знака на территории Китая. С целью защиты прав на бренд NOHOO за пределами территории Китая в 2016 г. была подана заявка на регистрацию обозначения в качестве европейского товарного знака (EUTM) в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ. (Сертификат EUTM);

- принимая во внимание воспроизведение в оспариваемом знаке фирменного наименования и бренда Гуанчжоу Нохоо Чилдрен Продуктс Ко., Лтд, широкую известность его товаров среди потребителей, а также идентичное назначение, круг потребителей и условия сбыта продукции, можно сделать вывод, что при столкновении в продаже с товарами 18 класса МКТУ, маркированными обозначением NOHOO, потребитель может идентифицировать их как продукцию компании Гуанчжоу Нохоо Чилдрен Продуктс Ко., Лтд, следовательно, оспариваемый товарный знак «NOHOO» может рассматриваться как вводящий потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, и с учетом известности фирменного наименования и бренда NOHOO, использование тождественного знака со стороны ИП Орлова Андрея Олеговича может принести последнему незаконную выгоду и нанести ущерб компании Гуанчжоу Нохоо Чилдрен Продуктс Ко., Лтд, что в целом является основанием для признания регистрации товарного знака недействительным;

- логотип «NOHOO» был разработан компанией «Гуанчжоу Юньчао Индастриал Дизайн Ко., Лтд, которая заключила соглашение о сотрудничестве от 25 декабря 2013 года с компанией «Гуанчжоу Ноху Чилдрен Продактс Ко., Лтд» в г. Гуанчжоу, провинция Гуанчжоу, Китай. Разработанный дизайн логотипа был передан заказчику 5 марта 2014 года. В подтверждение этого факта приложено Свидетельство о разработке логотипа Гуанчжоу Юньчао Индастриал Дизайн Ко., Лтд;

- компания «Гуанчжоу Нохоо Чилдрен Продактс Ко., Лтд не давало ИП Орлову А.О. своего согласия на использование комбинированного обозначения

«НОНОО», а также на подачу заявки на регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака, на свое имя;

- также Гуанчжоу Нохоо Чилдрен Продуктс Ко., Лтд, 31 января 2018 года была подана заявка № 2018703351 на регистрацию комбинированного товарного знака «НОНОО», что подтверждает заинтересованность заявителя в оспаривании и признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку № 663707.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №663707 в отношении части товаров 18 и части услуг 35 классов МКТУ, в частности: 18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; беби-слинги/перевязи для ношения ребенка; бумажники; визитницы; вожжи для поддержания детей при ходьбе; гамаки-перевязи для ношения младенцев; держатели для кредитных карт [бумажники]; замша, за исключением используемой для чистки; каркасы для женских сумок; картодержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры / сундуки из фибры / ящики из фибры; кошельки / портмоне; кошельки из металлических колечек; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; нити кожаные; папки для нот; портпледы / сумки для одежды дорожные; портупеи кожаные; портфели [кожгалантерея]; рандосеру [японский школьный ранец]; ранцы; ремешки. 35 класс - реклама; демонстрация товаров; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети;

реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

К возражению приложены следующие материалы:

- лицензия на ведение коммерческой деятельности в отношении Гуанчжоу Нохоо Чилдрен Продуктс Ко. с переводом;
- выписка из ЕГРИП в отношении правообладателя;
- выписка из реестра в отношении товарного знака по свидетельству № 663707;
- копия декларации о соответствии;
- SAMPLE INVOICE от 06.10.2016г., SAMPLE INVOICE от 07.03.2017г., SAMPLE INVOICE от 10.04.2017г., SAMPLE INVOICE от 21 04.2017г.;
- официальное разрешение ИП Булдаковой О.А. на продажу товаров компании Гуанчжоу Нохоо Чилдрен Продуктс Ко., Лтд. с переводом;
- копия счета № 1 от 18 мая 2017г. от ИП Булдакова О.А. на продажу «Рюкзаки в ассортименте NOHOO»;
- копия платежного поручения № 99 от 18.05. 2017г. по счету № 1 от 18 мая 2017г.;
- копия счета № 2 от 31 мая 2017г. от ИП Булдакова О.А. на продажу «Рюкзаки в ассортименте NOHOO» и копия платежного поручения № 111 от 31.05. 2017г.;
- копия счета № 5 от 20 июня 2017г. от ИП Булдакова О.А. на продажу «NOHOO Рюкзачок» и копия платежного поручения № 514 от 11.07. 2017г. по договору № 1 от 22.06. 2017г.;
- копия счета № 10 от 22 июня 2017г. от ИП Булдакова О.А. на продажу «NOHOO Рюкзачок» и копия платежного поручения № 608 от 28.06. 2017г. по счету № 10 от 22.06. 2017г.;
- фотографии с международных выставок в разных странах;
- свидетельство о разработке логотипа Гуанчжоу Юньчао Индастриал Дизайн Ко., Лтд с переводом;

- копия Сертификата зарегистрированного в Китае, с переводом на русский язык;
- копия сертификата EUTM и его перевод;
- выписка из реестра по заявке 2018703351.

Правообладатель представил отзыв, мотивированный несогласием с доводами возражения.

В отзыве правообладателя, в частности, указано, что на момент регистрации оспариваемого товарного знака официальное наименование компании заявителя значилось как «Гуанчжоу Нохоо Чилдрен Продуктс Ко» (Guangzhou Nohoo Children Products Co). При этом оно не являлось и не является широко известным на территории Российской Федерации, поскольку в России производится лишь продукция с торговым наименованием «НОНОО», а само фирменное наименование компании фигурирует только в свидетельстве о предоставлении разрешения на пользование товарным знаком, выданном на имя ИП Булдаковой. Более того, ИП Булдакова использует в своей деятельности товарный знак «НОНОО», который не зарегистрирован на имя лица, подавшего возражение, в Российской Федерации и не имеет соответствующей правовой охраны. Лицо, подавшее возражение, ссылается на свидетельство о регистрации товарного знака «НОНОО Fresh childhood!» в Европейском Союзе № 0114980791, дата приоритета: 06.01.2016, дата регистрации: 20.04.2016, срок действия: 06.01.2026. Однако согласно данным Реестра товарных знаков Европейского союза (URL: <https://www.eu-ipo.europa.eu>, дата обращения: 23.05.2019 г.) компания Guangzhou Nohoo Children Products Co зарегистрировала товарный знак не по предусмотренной Мадридской конвенцией о международной регистрации товарных знаков Мадридской системе, а по процедуре EUTM, позволяющей получить регистрацию товарного знака через подачу единой заявки лишь в государствах-членах Европейского союза, в число которых Россия на данный момент не входит. Следовательно, на территории Российской Федерации товарному знаку «НОНОО Fresh childhood!» правовая охрана не предоставлена. Всё это свидетельствует о том, что возражения против предоставления правовой

охраны товарному знаку по свидетельству № 663707 не имеют никаких правовых оснований. Во-первых, оспариваемый товарный знак не является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя, поскольку на территории Российской Федерации товарный знак заявителя правовой охраны не имеет и, как следствие, не ассоциируется с компанией Гуанчжоу Нохоо Чилдрен Продуктс Ко., во-вторых, фирменное наименование компании Гуанчжоу Нохоо Чилдрен Продуктс Ко в отношении части товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ неизвестно на российском рынке товаров и услуг, поскольку реализацией продукции занимается ИП Булдакова, использующая в своей деятельности незарегистрированный и не имеющий правовой охраны на территории Российской Федерации товарный знак «НОНОО», в третьих, в силу буквального толкования пункта 9 статьи 1483 Кодекса в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные названию произведения, которое должно быть известно в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака. Приоритет оспариваемого товарного знака был установлен 13.07.2017, ИП Булдакова начала использовать незарегистрированный и не имеющий правовой охраны товарный знак «НОНОО» согласно свидетельству № NHZS201706001 лишь 05 июня 2017 года. До этого момента обозначение «НОНОО» на территории Российской Федерации известно не было, что свидетельствует о невозможности применения нормы, закрепленной в Кодексе, в отношении оспариваемого товарного знака

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Лицом, подавшим возражение, были представлены дополнения к возражению, которые поступили в Роспатент 29.07.2019.

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

С учетом даты (13.07.2017) 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение 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 пунктом 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 (отдельными элементами наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами (см. Федеральный закон от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ, согласно которому пункт 9 статьи 1483 Кодекса дополнен абзацем, вступающим в силу с 1 октября 2014 г.)

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №663707 представляет



собой комбинированное обозначение . Знак зарегистрирован для товаров 18 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку испрашивается для части товаров 18 и части услуг 35 классов МКТУ, а именно: 18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; беби-слинги/ перевязи для ношения ребенка; бумажники; визитницы; вожжи для поддержания детей при ходьбе; гамаки-перевязи для ношения младенцев; держатели для кредитных карт [бумажники]; замша, за исключением используемой для чистки; каркасы для женских сумок; картдержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры / сундуки из фибры / ящики из фибры; кошельки / портмоне; кошельки из

металлических колечек; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; нити кожаные; папки для нот; портпледы / сумки для одежды дорожные; портупеи кожаные; портфели [кожгалантерея]; рандосеру [японский школьный ранец]; ранцы; ремешки. 35 класс - реклама; демонстрация товаров; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Одним из мотивов возражения является несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленных в возражении документов не представляется возможным установить, было ли наименование компании Гуанчжоу Нохоо Багс Ко., Лтд изменено на фирменное наименование Гуанчжоу Нохоо Чилдрен Продуктс Ко.

Лтд (Guangzhou Nohoo Children Products Co., Ltd) лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого знака или после него, что не позволяет признать у лица, подавшего возражение, наличие у него исключительного права на фирменное наименование, которое возникло ранее даты (13.07.2017) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №663707.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак со словесным элементом «NOHOO» является сходным с частью фирменного наименования «Nohoo» лица, подавшего возражение, что обусловлено фонетическим тождеством входящих в их состав словесных элементов.

Также следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров/услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации. Однако, представленные в возражении документы не содержат фактических доказательств деятельности под фирменным наименованием лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации.

Что касается дополнительных материалов, представленных лицом, подавшим возражение, то они содержат отсутствующие в возражении источники информации и не могут быть приняты коллегией во внимание, так как не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, как того требует пункт 2.5. Правил ППС.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, не подтвержден материалами возражения, поскольку не

доказано возникновение устойчивой ассоциативной связи товаров/услуг, маркированных оспариваемым знаком, с лицом, подавшим возражение.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, коллегия считает необходимым отметить следующее.

В подтверждение наличия у лица, подавшего возражение, авторских прав на произведение дизайна в возражении представлено свидетельство о разработке логотипа  компанией Гуанчжоу Юньчао Индастриал Дизайн Ко., Лтд с переводом на русский язык, из которого следует, что результаты работы по разработке данного логотипа были переданы лицу, подавшему возражение. Однако, указанный документ не содержит подтверждения факта передачи исключительного права на этот логотип.

Таким образом, материалами возражения не доказано, что лицо, подавшее возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака являлось обладателем исключительного права на логотип . Следовательно, не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.12.2018
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству
№663707.**