

**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 02.06.2021, поданное Компанией с ограниченной ответственностью «Шанхай Фанди Эдукейшэнэл Сыплайз», Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №780829, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2020726992 с приоритетом от 28.05.2020 зарегистрирован 27.10.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №780829 в отношении товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬ», г. Пермь (далее – правообладатель).

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

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.06.2021 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана

товарному знаку по свидетельству №780829 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, занимается торговлей офисными принадлежностями с 2000 г.;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака со словесным элементом «TOUCHFIVE», зарегистрированного в Китае в отношении 16 класса МКТУ (дата регистрации - 14.08.2013), что подтверждается свидетельством о регистрации товарного знака (№ 10906862);

- лицу, подавшему возражение, выдана доверенность от 29.01.2016 от Тана Хайлиня, являющегося дизайнером и обладателем патента на промышленный образец - маркер (T5S), на котором используется товарный знак «TOUCHFIVE», правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, что следует из свидетельства о патенте на промышленный образец. Указанной доверенностью обладатель патента на промышленный образец уполномочивает лицо, подавшее возражение, на использование последним промышленного образца, осуществление производства и сбыт данного промышленного образца;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет продажу маркеров с использованием товарного знака, содержащего словесный элемент «TOUCHFIVE» с помощью Интернет-ритейлера «ТаоБао» (транслитерация: «ТаоБао») и своего собственного сайта (адрес сайта: <https://yilinbg.tmall.com/>);

- лицо, подавшее возражение, подало заявку на регистрацию в России в качестве товарного знака словесного обозначения «TOUCHFIVE» по заявке №2020756614, дата приоритета: 12.10.2020;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что оно является правообладателем популярного бренда «TouchFive» (зарегистрированного в Китае как товарный знак) и уже на протяжении многих лет реализует на территории Российской Федерации маркеры, которые приобрели широкую известность и ассоциируются у потребителей как с заявителем, так и со страной их производства - Китаем;

- по запросу «TOUCHFIVE» в поисковой системе Google, все поисковые результаты указывают на маркеры компании лица, подавшего возражение, что означает абсолютное ассоциирование потребителей данного обозначения с маркерами лица, подавшего возражение;

- маркеры с обозначением «TOUCHFIVE» предлагаются к продаже в большом количестве на очень крупных Интернет-площадках;

- маркеры с обозначением «TOUCHFIVE» порождают в сознании потребителей представление о том, что изготовителем указанных маркеров является именно китайская компания, поскольку в качестве страны производителя указан Китай;

- лицо, подавшее возражение, является известной китайской компанией, осуществляющей деятельность по продаже офисных принадлежностей с 2000 года через различные сайты по всему миру, в том числе маркеры с обозначением «TOUCHFIVE»;

- в русскоязычном интернете имеется большое количество статей и отзывов, в которых потребители (адресаты товаров и услуг) описывают плюсы и минусы от использования маркеров «TOUCHFIVE» из Китая. Также на всех обзорах в качестве фотографии представляется именно товар заявителя - маркер «TOUCHFIVE»;

- известность маркеров «TOUCHFIVE» подтверждается многочисленными видеороликами, статьями и обзорами пользователей различных Интернет-ресурсов относительно данных маркеров;

- маркеры с использованием обозначения «TOUCHFIVE», которые производит лицо, подавшее возражение, предлагаются к продаже напрямую через сайт, принадлежащий данному лицу, а также через различных посредников на таких популярных международных Интернет-площадках, как «Taobao» «AliExpress», «OZON» и др., задолго до приоритета оспариваемого товарного знака;

- в результате сходства оспариваемого товарного знака и с обозначением «TOUCHFIVE», и использования противопоставленного обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака, порождает в сознании потребителей представление о том, что услуги, оказываемые под обозначением «TOUCHFIVE»,

являются услугами, оказываемыми лицом, подавшим возражение, имеющими определенное качество и происхождение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №780829 недействительной в отношении всех товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Лицензия Компании с ограниченной ответственностью «Шанхай Фанди Эдукейшэнэл Сыплайз» на ведение коммерческой деятельности и её перевод на русский язык;

2. Свидетельство на товарный знак «TOUCHFIVE» №10906862, зарегистрированный Компанией с ограниченной ответственностью «Шанхай Фанди Эдукейшэнэл Сыплайз» в Китае и его перевод на русский язык;

3. Свидетельство о патенте на промышленный образец (маркер с использованием товарного знака «TOUCHFIVE») и его перевод на русский язык;

4. Доверенность, выданная Компании с ограниченной ответственностью «Шанхай Фанди Эдукейшэнэл Сыплайз», от 29.01.2016 г. от правообладателя патента на промышленный образец и её перевод на русский язык;

5. Скриншот сайта Интернет-ритейлера «Таобао» (транслитерация: «ТаоБао», адрес сайта: <https://vworld.taobao.com/>), содержащий публичную оферту к покупке маркеров «TOUCHFIVE» и её перевод на русский язык;

6. Скриншот сайта Компании с ограниченной ответственностью «Шанхай Фанди Эдукейшэнэл Сыплайз» (адрес сайта: <https://yilinbg.tmall.com/>), содержащий публичную оферту к покупке маркеров «TOUCHFIVE» и её перевод на русский язык;

7. Сведения о заявке Компании с ограниченной ответственностью «Шанхай Фанди Эдукейшэнэл Сыплайз» (Заявка № 2020756614) на регистрацию заявленного обозначения «TOUCHFIVE» в качестве товарного знака в Российской Федерации;

8. Скриншоты сайтов в сети «Интернет», подтверждающих предложения к продаже маркеров «TOUCHFIVE»;

9. Скриншоты сайтов в сети «Интернет», содержащих отзывы, статьи, видеообзоры пользователей-потребителей маркеров «TOUCHFIVE» с различных площадок в сети «Интернет»;

10. Выписка из ЕГРЮЛ об ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ».

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

- правообладатель считает, что доводы лица, подавшего возражение, неправомерны, поскольку не подтверждены материалами, представленными с возражением;

- лицензия на ведение коммерческой деятельности, представленная с возражением, не является выпиской из торгового реестра Китая (документ отпечатан под контролем государственного управления промышленно-торговой администрации Китая), не апостилирована, а также не содержит актуальной информации о существовании компании на дату подачи возражения;

- кроме того, лицензия на ведение коммерческой деятельности не подтверждает юридический статус компании Шанхай Фанди Эдукейшэнэл Сыплайз на дату подачи возражения, поскольку датирована 27.06.2016;

- свидетельство на товарный знак №10906862 не может свидетельствовать о заинтересованности, поскольку правовая охрана распространяется только на территорию Китая;

- промышленный образец, на который ссылается лицо, подавшее возражение, защищает существенные признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия. Выданная доверенность наделяет лицо, подавшее возражение, использовать промышленный образец, осуществлять производство и сбыт на территории Китая. Данная доверенность имеет юридическую силу только на территории Китая;

- подача заявки на сходный товарный знак не может подтверждать заинтересованность лица, подавшего возражение, а наоборот может

свидетельствовать о недобросовестности данного лица по отношению к правообладателю товарного знака по свидетельству №780829, поскольку в материалах дела отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие осуществлении какой-либо фактической деятельности лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации;

- лицо, подавшее возражение, не предоставило документы, подтверждающие многолетнюю реализацию маркеров с обозначением «TOUCHFIVE» на территорию Российской Федерации, а также не предоставило документы подтверждающие, что у потребителей сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности обозначения «TOUCHFIVE» с лицом, подавшим возражение, а также со страной производителя;

- лицо, подавшее возражение, не может подтвердить производство и ввоз указанных товаров (маркеров) на территории Российской Федерации, что свидетельствует об отсутствии как ввода потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, так как и отсутствие какого-либо представления о товарах под наименованием «TOUCHFIVE» у потребителей;

- представленные лицом, подавшим возражение, документы не подтверждают фактического осуществления компанией с ограниченной ответственностью «Шанхай Фанди Эдукейшэнэл Сыплайз» какой-либо деятельности в отношении канцелярских принадлежностей, приведенных в 16 классе МКТУ (маркеры).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.06.2021, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №780829.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом, представило дополнительные доводы, которые сводятся к следующему:

- регистрация товарного знака «TOUCHFIVE» нарушает права лица, подавшего возражение, которое является правообладателем произведения - фантазийного слова «TouchFive», которое является уникальным, отсутствует в словарных, энциклопедических и иных источниках, в связи с чем, оспариваемая регистрация не соответствует пункту 9 статьи 1483 Кодекса.

С дополнением были представлены следующие документы:

11. Счета-фактуры;
12. Выписка из торгового реестра Китая;
13. Скриншоты сайта подателя возражения;
14. Скриншоты статей, упоминающих компанию Fandi ВКонтакте;
15. Скриншоты обзоров на маркеры TouchFive на YouTube;
16. Письмо от Цзоу Чижина.

На указанные доводы, правообладатель оспариваемого товарного знака представил свои доводы, которые сводятся к следующему:

- документы, которые были предоставлены дополнительно, также не могут свидетельствовать о том, что товары были введены в оборот подателем возражения;

- доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №780829 произведена с нарушением положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, являются необоснованными, поскольку оспариваемый товарный знак «TOUCHFIVE» представляет собой фантазийное словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Таким образом, фантазийное слово, образованное из двух известных английских слов (TOUCH и FIVE), нельзя считать произведением науки, литературы или искусства. Кроме того, в дополнении к возражению отсутствуют доказательства того, что оспариваемый товарный знак «TOUCHFIVE» является объектом произведения искусства, и, что, у лица, подавшего возражение, имеются права на это произведение.

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

С учетом даты приоритета (28.05.2020) 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.

Согласно положениям пункта 9 (2) 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.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №780829 представляет собой обозначение «TOUCHFIVE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35 классов 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 компания «Шанхай Фанди Эдукейшэнэл Сыплайз» ссылается на возможность введения потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара, маркированного знаком «TOUCHFIVE», а также на нарушение своего исключительного права на производство в виде словесного элемента «TouchFive», которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, используемого в сфере деятельности, связанной изготовлением и продвижением канцелярских товаров, а именно маркеров.

Также, при подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что им подана заявка №2020756614 на регистрацию словесного товарного знака «TOUCHFIVE» в отношении товаров 16 класса МКТУ. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак может препятствовать регистрации указанного товарного знака.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность компании «Шанхай Фанди Эдукейшэнэл Сыплайз» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №780829 в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1) и 9 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация

оспариваемого товарного знака по свидетельству №780829 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №780829 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 16 класса МКТУ и оказания услуг 35 классов МКТУ под обозначением «TOUCHFIVE».

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 «TOUCHFIVE», 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, из которых

следует, что у данного лица, имеется зарегистрированный товарный знак на территории Китайской народной республики [2], сходный до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Однако, указанное не может быть принято во внимание, поскольку данная регистрации не имеет отношения к Российской Федерации.

Представленные документы [1-4] показывают только то, что лицо, подавшее возражение, ведет коммерческую деятельность на территории Китайской народной республики, кроме того, информация о том, что на имя лица, подавшего возражение, выдана доверенность от 29.01.2016 на использование промышленного образца, от патентообладателя данного промышленного образца, на котором используется обозначение «TOUCHFIVE», не может быть принята во внимание, поскольку оспариваемый товарный знак является словесным, а противопоставленный промышленный образец представляет собой дизайн изделия.

Коллегия отмечает, что в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Таким образом, исходя из объема охраны промышленного образца, словесные элементы не имеют охраны, в связи с чем, оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленным промышленным образцом.

Кроме того, выданная доверенность [4] наделяет лицо, подавшее возражение, использовать промышленный образец, осуществлять производство и сбыт только на территории Китайской народной республики.

Представленные документы [5, 6, 8, 9] содержат распечатки скриншотов из Интернет-сайтов. Рассмотрев данные материалы, было установлено, что из данных распечаток нельзя прийти к выводу о том, что предлагаемые товары, маркированные обозначением «TOUCHFIVE», имеют отношение к лицу, подавшему возражение, поскольку на данных распечатках нет указания на конкретного производителя.

Кроме того, Интернет-сайт <https://yilinbg.tmall.com/> [5] по продаже маркеров с

использованием товарного знака, содержащего словесный элемент «TOUCHFIVE» с помощью Интернет-ритейлера «ГаоБао», является ресурсом, используемым только на территории Китая.

Также, из представленной информации нельзя прийти к выводу о том, что товары, маркированные словесным элементом «TOUCHFIVE», 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 словесного обозначения «TOUCHFIVE» [7], показывает лишь то, что лицо подавшее возражение предпринимает попытку регистрации товарного знака «TOUCHFIVE» на территории Российской Федерации, а не подтверждает то, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

Отзывы [9] покупателей о приобретении канцелярских маркеров, 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.

Таким образом, данные документы не подтверждают введение лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот канцелярских товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком.

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака компания «Шанхай Фанди Эдудукейшэшл Сыплайз» была известна потребителям как компания, производящая товары 16 класса МКТУ и оказывающая услуги связанные с данными товарами.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №780829 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ товарного знака по свидетельству №780829 на предмет его

соответствия требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В дополнении к возражению отсутствуют доказательства того, что оспариваемый словесный элемент «TOUCHFIVE» является объектом произведения литературы или искусства, и, что, у лица, подавшего возражение, имеются права на это произведение.

Представленное письмо от Цзоу Чижина [16], в котором данное лицо утверждает, что является автором слова «TOUCHFIVE», используемого компанией «Шанхай Фанди Эдудукейшэшэл Сыплайз», исключительное право на которое были переданы компании «Шанхай Фанди Эдудукейшэшэл Сыплайз» в 2012 году, не может быть принято во внимание, поскольку, материалы возражения не содержат необходимых сведений о принадлежности данного объекта лицу, подавшему возражение, поскольку отсутствуют какие-либо данные об авторе слова «TOUCHFIVE», а также об обладателе исключительного права на него.

Также, коллегия отмечает, что правообладатель представил заявление о том, что И. В. Селезнев, являясь учредителем компании правообладателя оспариваемого товарного знака, придумал лично в 2011 году слово «TOUCHFIVE», в связи с чем, считает себя автором данного словесного элемента.

Таким образом, имеется спор об авторском праве, рассмотрение которого не относится к компетенции Роспатента.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №780829 произведено в нарушение пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.06.2021 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №780829.**