

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 29.08.2022, поданное компанией ЧЖУХАЙ КВИН ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД, Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №856752, при этом установлено следующее.



Phomemo

Оспариваемый товарный знак «  Phomemo » по заявке № 2021752898, поданной 20.08.2021, зарегистрирован 16.03.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №856752 на имя Индивидуального предпринимателя, Прохорова Андрея Дмитриевича, Владимирская область, Александровский р-н, г. Александров, (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 29.08.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №856752 произведена в нарушение

требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак используется лицом, подавшим возражение, уже в течение нескольких лет и является тождественным и (или) сходным до степени смешения с серией товарных знаков лица, подавшего возражение и связанных с ним лиц по регистрациям №№ 2074952 (Австралия), 18185652 (Европейский союз), 6347163, 6320713 (Япония), 40202005375S, 40202005376V (Сингапур), UK00003459239 (Великобритания), 6,171,322, 6,171,323 (США) и по регистрациям №№ 4/2021/00529083 (Филиппины), 2074948, 2074949 (Австралия), 018134934 (Европейский союз), 6355779, 6320712 (Япония), 40202005366Y, 40202005374T (Сингапур), 02127265, 02127551 (Тайвань), UK00003435300, UK00003435300 (Великобритания), 5,812,557, 5,812,560 (США) для тождественных и однородных товаров 09 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, начало использовать свои обозначения для индивидуализации товаров раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак был противопоставлен обозначению по заявке №2021781775, поданной 09.12.2021 лицом, подавшим возражение, в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- в обоснование доводов настоящего возражения лицо, подавшее возражение, прилагает сведения о продаже товаров своего производства потребителям в Российской Федерации через электронную торговую площадку в сети Интернет “Aliexpress” (Алиэкспресс) за период 2020-2022 гг.;

- сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено тем, что они содержат визуально, фонетически и семантически тождественные словесные элементы «phomemo», а их графическое сходство близко к тождеству. В сравниваемые знаки заложены одинаковые понятия и идеи, следовательно, они семантически тождественны.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству

№856752 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Комплект копий регистраций товарных знаков заявителя №№ 2074952 (Австралия), 018185652 (Европейский союз), 6347163, 6320713 (Япония), 40202005375S, 40202005376V (Сингапур), UK00003459239 (Великобритания), 6,171,322, 6,171,323 (США), №№ 4/2021/00529083 (Филиппины), 2074948, 2074949 (Австралия), 018134934 (Европейский союз), 6355779, 6320712 (Япония), 40202005366Y, 40202005374T (Сингапур), 02127265, 02127551 (Тайвань), UK00003435300, UK00003435300 (Великобритания), 5,812,557, 5,812,560 (США)) с удостоверенным переводом на русский язык;

2. Сведения о продаже товаров компании ЧЖУХАЙ КВИН ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД своего производства потребителям в Российской Федерации через электронную торговую площадку в сети Интернет «Aliexpress» (Алиэкспресс) за период 2020-2022 гг. с удостоверенным переводом на русский язык;

3. Сводные сведения о регистрациях товарных знаков заявителя согласно Глобальной базе данных ВОИС по состоянию на 13.06.2022 г.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 25.10.2022 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к тому, что следующему: лицо, подавшее возражение, ссылается на известность заявленного им обозначения на территории различных стран мира, в том числе России, при этом в материалах возражения отсутствуют доказательства широкого и интенсивного использования обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также возникновения устойчивой ассоциативной связи у потребителей приведенных в перечне оспариваемой регистрации товаров 09 класса МКТУ с лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №856752 .

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.08.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований 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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 09

класса МКТУ, в силу того, что китайская компания ЧЖУХАЙ КВИН ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД до даты приоритета товарного знака по свидетельству №856752 получило исключительное право на сходные или тождественные обозначения на в различных странах, и им подана в Российской Федерации заявка на регистрацию обозначение в качестве товарного знака для маркировки товаров 09 класса МКТУ, которое является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Изложенное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.



Оспариваемый товарный знак « Phomemo » является комбинированным, включает слово «Phomemo» выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также стилизованное изображение гриба. Правовая охрана знаку предоставлена в черном, красном и белом цветовом сочетании в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении содержится довод о том, что оспариваемый знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с противопоставленным обозначением.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №856752 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В материалах возражения лицо, подавшее возражение, ссылается на зарегистрированные на его имя знаки №№ 2074952 (Австралия), 018185652 (Европейский союз), 6347163, 6320713 (Япония), 40202005375S, 40202005376V (Сингапур), UK00003459239 (Великобритания), 6,171,322, 6,171,323 (США), №№ 4/2021/00529083 (Филиппины), 2074948, 2074949 (Австралия), 018134934 (Европейский союз), 6355779, 6320712 (Япония), 40202005366Y, 40202005374T (Сингапур), 02127265, 02127551 (Тайвань), UK00003435300, UK00003435300

(Великобритания), 5,812,557, 5,812,560 (США), которые представляют собой



обозначения « » и «Phomemo».

Сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения по фонетическому и графическому критериям сходства, на основании полного фонетического и графического вхождения противопоставленных обозначений



« » и «Phomemo» в оспариваемый товарный знак « Phomemo ».

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. В рамках изложенного, лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1-3), которые подлежат анализу в рамках рассмотрения настоящего возражения.

Однако, проанализировав представленные документы (1-3), коллегия считает их недостаточными для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает оспариваемый знак как обозначение, ассоциирующееся исключительно с лицом, подавшим возражение, которое в течение длительного времени интенсивно вводило его в гражданский оборот в различных субъектах Российской Федерации. В материалах возражения отсутствуют сведения о том, что лицом, подавшим возражение, фактически производятся товары на территории Российской Федерации.

Представленный перечень (1, 3) зарегистрированных на территории различных стран сходных обозначений не могут свидетельствовать о широкой



известности среднему российскому потребителю обозначений « » и «Phomemo», используемых лицом, подавшим возражение, в отношении однородных

товаров. Дополнительно, следует отметить, противопоставленные обозначения не зарегистрированы на территории Российской Федерации, что приводит к отсутствию вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте на территории Российской Федерации.

Таким образом, довод возражения о несоответствии товарного знака



« Phomemo » по свидетельству №856752 пункту 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров, не доказан.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.08.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №856752.