

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 29.01.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Назиловым Борисом Раиловичем, Костромская обл., Парфеньевский р-н, с. Парфеньево (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №858331, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2021768192 с приоритетом от 19.10.2021 зарегистрирован 17.03.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №858331 в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Хайдуковаой Марины Николаевны, г. Красноярск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение « », состоящее из изобразительного элемента в виде

стилизованного круга, на фоне которого размещено изображение самолета, вокруг которого, по внутреннему краю круга расположены словесные элементы «HAPPY FLIGHT TO YOUR DREAM CITY WITH DESIGN», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.01.2024 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №858331 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, а также дополнений к возражению, сводятся к следующему:

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №858331 в отношении товаров 18 класса МКТУ представлена с нарушением положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемое обозначение широко использовалось различными производителями до даты подачи заявки на оспариваемое обозначение, в связи с чем, ввиду его широкого использования различными предпринимателями, оспариваемое обозначение утратило различительную способность и не способно выполнять функции товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в признании недействительным правовой охраны оспариваемому товарному знаку, так как является ответчиком по делу о нарушении исключительных прав на товарный знак по свидетельству №858331 в Арбитражном суде Мурманской области (№ дела А42-9622/2022);

- лицо, подавшее возражение, является исключительным лицензиатом Лю Хуафен – правообладателя логотипа, положенного в основу оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, закупало сумки со спорным логотипом у китайской компании – Лю Хуафен. Сумки приобретались по договору поставки, который также включал в себя условия о предоставлении права использования на спорный логотип на правах исключительной лицензии;

- Лю Хуафен получил права на спорный логотип по результатам исполнения договора авторского заказа на разработку логотипа от автора Ван Куан Сен;

- ИП Назиров Б.Р. являлся добросовестным продавцом сумок с нанесенным на них изображением самолетика задолго до даты подачи заявки ИП Хайдуковой М.Н. Закупая товар в Китае, ИП Назиров Б.Р. получил заверение от поставщика о том, что тот обладает всеми необходимыми правами на изображение самолетика с надписью и что товар не нарушает прав третьих лиц. Данное обстоятельство подтверждается письмом от китайского поставщика;

- Решением Арбитражного суда Мурманской области от 11 июня 2024 года по иску ИП Хайдуковой М.Н. к ИП Назирову Б.Р. о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак по свидетельству №858331 и об обязанности прекратить использование товарного знака, истцу было отказано в удовлетворении иска. Суд сослался на злоупотребление правами истцом при регистрации товарного знака;

- логотип, положенный в основу оспариваемого товарного знака, был известен задолго до даты его регистрации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №858331 недействительной в отношении товаров 18 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Ссылки на предложения к продаже;
2. Определение Арбитражного суда Мурманской области о принятии искового заявления к производству;
3. Копия искового заявления;
4. Договор поставки + договор исключительной лицензии;
5. Договор авторского заказа и акт к нему;
6. Письмо от Лю Хуафен;
7. Решение Арбитражного суда Мурманской области от 11 июня 2024 года;
8. Письмо от китайской фабрики – поставщика ИП Назирова Б.Р.;
9. Скриншот личного кабинета wildberries ИП Назирова Б.Р.;

10. Скриншоты YouTube;

11. Скриншоты продаж с комментариями.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, а также дополнения к отзыву, доводы которых сводятся к следующему:

- правообладатель давно использует оспариваемый товарный знак;

- правообладателем самим разработан оспариваемый товарный знак, что следует из договора поставки товаров от февраля 2015 года, заключённого между Хайдуковой Мариной Николаевной (покупатель) и китайской компанией (продавец);

- правообладателем реализовывались, начиная с 2015 года, товары (сумки) со спорным логотипом, поставляемые Китайской компанией. Указанная реализация осуществлялась оптом и в розницу, однако, не на маркетплейсах по причине их отсутствия в то время;

- начиная с 2022 года правообладатель, помимо приобретения сумок у китайского производителя, начал самостоятельно производить сумки, маркируемые оспариваемым товарным знаком на территории Российской Федерации по причине сложностей с поставками из Китая ввиду коронавирусных ограничений, действовавших в Китае;

- относительно «официального письма» китайской компании якобы разработчика логотипа правообладатель отмечает, что если бы эта компания действительно была разработчиком логотипа, она, несомненно, не писала бы таких писем, а просто предоставила бы свидетельство о регистрации товарного знака в Китае в соответствии с китайским законодательством;

- кроме того, постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 ноября 2024 года по делу №А42-9622/2022 исковые требования ИП Хайдуковой М.Н. удовлетворены частично.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.01.2024 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №858331.

С отзывом были представлены следующие материалы:

12. Договор поставки от 11.02.2015;

13. Договор поставки от 01.06.2020;

14. Заявки;

15. Товарные накладные;

16. Декларация о соответствии;

17. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 ноября 2024 года по делу №А42-9622/2022.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (19.10.2021) правовая база для рассмотрения возражения включает в себя 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. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение « », состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного круга, на фоне которого размещено изображение самолета, вокруг которого, по внутреннему краю круга расположены словесные элементы «HAPPY FLIGHT TO YOUR DREAM CITY WITH DESIGN», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в бежевом, серо-голубом цветовом сочетании, в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

При подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что между ним и правообладателем оспариваемого товарного знака ведутся



споры, касающиеся использования обозначения « », кроме того, лицо, подавшее возражение, осуществляет хозяйственную деятельность с использованием



обозначения « » путем нанесения данного обозначения на сумки, что соотносится с товарами 18 класса МКТУ «беби-слинги / перевязи для ношения ребенка; бирки багажные; бумажники; визитницы; гамаки-перевязи для ношения младенцев; держатели для кредитных карт [бумажники]; зонты; зонты солнечные; каркасы для женских сумок; картодержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; 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; наборы дорожные [кожгалантерея]; несессеры для туалетных

принадлежностей незаполненные; папки деловые; портпледы / сумки для одежды дорожные; портупеи кожаные; портфели [кожгалантерея]; рандосеру [японский школьный ранец]; ранцы; ремешки кожаные; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ручки-держатели для переноски хозяйственных сумок и пакетов; ручки для чемоданов; рюкзаки; рюкзаки для переноски младенцев; саквояжи; сетки хозяйственные; сумки; сумки-кенгуру для ношения детей; сумки для альпинистов; сумки для слесарных инструментов пустые; сумки женские; сумки пляжные; сумки сортировочные для багажа; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сундуки дорожные; сундуки дорожные [багажные]; трости; трости для зонтов; футляры для ключей; чемоданы; чемоданы моторизированные; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; шнуры кожаные; этикетки кожаные; ягдташи [охотничьи аксессуары]».

В связи с этим Индивидуальный предприниматель Назиров Борис Раилович признан заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в отношении, указанных выше, товаров 18 класса МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №858331 произведена с нарушением положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Вывод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак



« » используется различными лицами в хозяйственном обороте, является несостоятельным, поскольку реального подтверждения того, что до даты приоритета



оспариваемой регистрации товары, маркированные обозначением « », производились и выпускались различными производителями, из материалов возражения не усматривается, так как никаких документов представлено не было.

Лицом, подавшим возражение, были приведены примеры использования



обозначения « » различными производителями, вместе с тем, коллегия отмечает, что представленные материалы (ссылки на предложения к продаже различными производителями) [1] являются информацией из сети Интернет, при этом, часть данных ссылок датирована позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, часть ссылок имеет дату размещения незадолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Кроме того, указанные Интернет ссылки являются неактивными, а многие из данных ссылок и не относятся к территории Российской Федерации.

Остальные документы [2-11] относятся к хозяйственной деятельности самого лица, подавшего возражение, в связи с чем, не могут быть положены в основу доказательств того, что оспариваемое обозначение утратило различительную способность, в связи с тем, что использовалось различными производителями.

Таким образом, нет оснований считать, что оспариваемое обозначение не обладает различительной способностью и не способно индивидуализировать товары 18 класса МКТУ.

Довод лица, подавшего возражение, о принадлежности оспариваемого логотипа китайской компании «Лю Хуафен», не может быть соотнесен с приведенными в возражении мотивами оспаривания по пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, правообладатель в своем отзыве указывает на принадлежность данного логотипа ему.

Также, коллегия отмечает, что рассмотрение спора о принадлежности прав на логотип (произведение, дизайн) не относится к компетенции Роспатента.

В связи с изложенным, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №858331 требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, являются недоказанными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.01.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №858331.