

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 07.02.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭМАЙТИ», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №995451 при этом установила следующее.

TWIST

Регистрация товарного знака « **TWIST** » с приоритетом, установленным по дате подачи (23.05.2023) заявки №2023743841, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.01.2024 за № 995451 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ» Московская область, г. Подольск (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «*проводники электрические*».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.02.2024, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 995451 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, считает, что изображение товарного знака является идентичным коммерческому обозначению, используемому ООО «ЭМАЙТИ» при производстве и реализации своей продукции с 2021 года;

- ООО «ЭМАЙТИ» (ИНН: 7813648440) 30.10.2023 г. поданы заявки на регистрацию товарных знаков № 2023805214 и №2023805229 со словесным элементом «TWIST»;

- основным видом деятельности компании ООО «ЭМАЙТИ» является: торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями;

- обозначение размещено на продукции компании, предлагаемой на маркетплейсах, счетах, в универсальных передаточных документах компании, декларациях на товары, непосредственно на реализуемой продукции, в протоколе проверки пассивных элементов, протоколе тестирования на соответствие требованиям категории UTP 5е6, в письмах общества, в виде электронного изображения при отправке писем сотрудниками с корпоративных адресов электронной почты;

- регистрация товарного знака ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» направлена на введение потребителей (включая клиентскую базу ООО "ЭМАЙТИ") в заблуждение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 995451 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ЭМАЙТИ»;
2. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»;
3. Скриншоты с маркетплейсов "OZON";
4. Скриншот с маркетплейса "ВсеИнструменты.ру";

5. Копия универсальных передаточных документов ООО "ЭМАЙТИ";
6. Копия декларации на товары ООО "ЭМАЙТИ";
7. Копия протокола проверки пассивных элементов от 18.02.2022 г.;
8. Копия протокола тестирования на соответствие требованиям категории UTP 5e от 08.09.2022 г.;
9. Копия информационного письма от ООО "Рус-Тест" от 25.11.2021 г.;
10. Скриншот электронного письма с использованием обозначения «TWIST» сотрудником ООО "ЭМАЙТИ" от 16.09.2021 г.;
11. Копия ответа ООО «ИЕК ХОЛДИНГ» от 24.01.2024 г.;

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 03.04.2024 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- из материалов возражения усматривается использование обозначения "TWIST" не в качестве коммерческого обозначения, а в качестве средства индивидуализации товаров, реализуемых лицом, подавшим возражение;

- на сайте <https://twist-cable.ru/abt> в разделе «О бренде» указано, что «TWIST — является торговой маркой», по адресу <https://twist-cable.ru/#catalog> указано: «ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛИНЕЙКУ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ TWIST cabling system», то есть данное обозначение позиционируется как "торговая марка" (товарный знак), а не как коммерческое обозначение;

- сам по себе факт использования в гражданском обороте лицом, подавшим возражение, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком обозначения при маркировке однородной продукции, не является однозначным доказательством наличия у потребителей сложившейся устойчивой ассоциативной связи между товарами с маркировкой «TWIST» и ООО «ЭМАЙТИ " в качестве их изготовителя;

- согласно материалам дела лицо, подавшее возражение, использует обозначение «TWIST» для маркировки телекоммуникационного оборудования. Правообладатель использует товарный знак для маркировки серии удлинителей на

катушке в сочетании с товарным знаком «IEK» (свидетельство на товарный знак №307206 от 25.05.2006, №538282 от 30.03.2015), что подтверждается интернет-каталогом правообладателя по адресу <https://www.iek.ru/products/catalog/search?q=twist> ;

- учитывая разные товарные рынки, на которых реализуются товары, маркированные обозначением «TWIST», риск введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных обозначением «TWIST» маловероятен. Оспариваемый товарный знак ложной информации относительно товаров, места их производства, либо их производителя не несет.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражение ООО "ЭМАЙТИ" и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 995451.

К отзыву приложены:

12. Копия интернет страницы: <https://twist-cable.ru/abt>;

13. Копия интернет страницы: <https://twist-cable.ru/#catalog>;

14. Копия интернет страницы: <https://www.iek.ru/products/catalog/search?q=twist>.

Лицом, подавшим возражение, 05.04.2024 и 30.05.2024 направлена дополнительная позиция и материалы, которые сводятся следующему:

- лицом, подавшим возражение, обозначение «TWIST» используется не только в наименовании товаров, но и для обозначения бренда компании в целом;

- ссылки на то, что стороны осуществляют предпринимательскую деятельность в разных сферах, являются несостоятельными и неправомерными;

- в соответствии с информацией с маркет-плейса Ozon.ru ООО «Эмайти» реализовало более 290 000 заказов под брендом «TWIST»;

- в подтверждении известности коммерческого обозначения «TWIST», используемого лицом, подавшим возражение, на протяжении трех лет (начиная с 2021 г.) ООО "ЭМАЙТИ" представляет коллегии документы: универсальные передаточные документы за период 2021 г., рекомендательные письма от контрагентов, отчет о реализации товаров за период 2021 г. на платформе OZON

(<https://www.ozon.ru/>), подтверждения регистрации домена с указанным обозначением и регистрации магазина с обозначением "TWIST" на сайте OZON (<https://www.ozon.ru/>).

К позиции приложены:

15. Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО) по состоянию на 04.04.2024;
16. Копии универсальных передаточных документов за период 2021 г.;
17. Копия рекомендательного письма ООО "ОПТИК КОМ НН";
18. Копия рекомендательного письма АО "НВБС";
19. Копия рекомендательного письма ООО "МК Групп";
20. Копия рекомендательного письма ООО "ИНКО";
21. Копия рекомендательного письма ООО "ПармаТел";
22. Копия рекомендательного письма ООО "ЭН ЭЙЧ СИСТЕМС";
23. Копия отчета реализации №849380 за период с 01.10.2021 по 31.10.2021;
24. Копия подтверждения регистрации домена twist-cable/ru 14.03.2020 г.;
25. Копия подтверждения регистрации магазина "TWIST" на <https://www.ozon.ru/>.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.05.2023) приоритета 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 20.07.2015 № 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.

Согласно пункту 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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначений), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.


Вывод об однородности товаров/услуг делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

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.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 09 класса МКТУ, в силу того, что лицом, подавшим возражение, до даты приоритета товарного знака по свидетельству №995451 использовалось и получило известность сходное обозначение в отношении однородных товаров. Кроме того, у ООО «ЭМАЙТИ» возникло более раннее право на коммерческое обозначение TWIST, и

им поданы заявки №2023805214 и №2023805229 на товарные знаки «

 « TWIST CABLING SYSTEM » в отношении товаров 06, 08, 09, 16, 17, 19, 20, 22 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о наличии заинтересованности у ООО «ЭМАЙТИ» в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №995451 как несоответствующей требованиям пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

TWIST

Оспариваемый товарный знак « TWIST » выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «*проводники электрические*».

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 обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №995451 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Так, из сведений [5, 16] - копии универсальных передаточных документов ООО "ЭМАЙТИ" следует, что лицо, подавшее возражение, начало вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары (кабель, патч-панель, скотчлок) под обозначением «TWIST» не позднее 29.07.2021 г. Таким образом, установлено, что лицом, подавшим возражение обозначение «TWIST» использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака (23.05.2023). Указанные товары являются однородными оспариваемым товарам 09 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак имеет произношение [ТВИСТ], может быть переведен с английского языка на русский язык как «кручение»; «крутка»; «веревка»; «изгиб» (перечень семантических значений не является исчерпывающим,

см. Англо-русский словарь Мюллера).

Обозначение «TWIST», используемое лицом, подавшим возражение, является тождественным с оспариваемым товарным знаком «**TWIST**».

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (или места) может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Отзывы покупателей - [3, 4] с маркетплейсов "OZON", "ВсеИнструменты.ру" датированы 05.10.2021, 17.01.2023 на товар розетка телефонная «TWIST», кримпер «TWIST» для сквозных коннекторов. Декларация на товары - [6] датирована 30.11.2022, содержит указания на товар кабель «TWIST».

Из сведений [7] - копия протокола проверки пассивных элементов от 18.02.2022 г. следует, что обозначение «TWIST» использовалось в качестве указания производителя товаров «переходник», «розетка», «соединитель», «разъем», «скотчлок», «коннектор».

Из сведений [8] - копия протокола тестирования на соответствие требованиям категории UTP 5e от 08.09.2022 г. следует, что обозначение «TWIST» использовалось в качестве наименований для «Кабель TWIST U/UTP4», «Розетка RJ-45», «Патч-корд RJ-45», «Патч-панель UTP 5c», «Плинт LSA Profil».

Согласно копии информационного письма от ООО "Рус-Тест" от 25.11.2021 г. - [9] обозначение «TWIST» использовалось в качестве указания на торговую марку кабеля связи.

Также лицом, подавшим возражение, представлены рекомендательные письма [17-23].

Проанализировав представленные документы, коллегия считает в совокупности 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.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что в соответствии с информацией с маркет-плейса Ozon.ru ООО «Эмайти» реализовало более 290 000 заказов под брендом «TWIST» не подтвержден фактическими материалами дела, отчет о реализации товаров на платформе OZON №849380 таких выводов также не содержит. Представленные универсальные передаточные документы [5, 16] не доказывают распространение товаров в большинстве регионов Российской Федерации.

В распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

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

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении содержится довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает правом на коммерческое обозначение.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В материалы дела представлены сведения, об использовании лицом, подавшим возражение, обозначений «TWIST», которое является тождественным с оспариваемым товарным знаком (см. анализ выше по тексту).

Согласно вышеизложенному анализу представленные в материалы дела документы касаются средства индивидуализации товаров, реализуемых лицом, подавшим возражение.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (пункт 1 статьи 1540 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В материалы возражения не представлены сведения о том, что лицу, подавшему возражение, на основании права собственности или аренды принадлежит какой-либо имущественный комплекс (предприятие), на котором была установлена вывеска со сходным обозначением, который непрерывно использовался ООО "ЭМАЙТИ" до даты приоритета оспариваемого товарного знака и стал известным.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания полагать, что лицу, подавшему возражение, принадлежит имущественный комплекс (объект недвижимости) для индивидуализации которого им, использовалось бы обозначение «**TWIST**» или сходное с ним обозначение.

Материалами дела не доказано возникновение более раннего права на коммерческое обозначение.

Таким образом, отсутствуют основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №995451 как противоречащему пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.02.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 995451.