

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), рассмотрела возражение, поступившее 28.12.2023, поданное компанией Shanghai Shizhuang Information Technology Co., Ltd, Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №983757 при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» с приоритетом, установленным по дате подачи (16.05.2023) заявки №2023741344, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.12.2023 за № 983757 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сидизи», Москва. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09, 11, 14, 18, 21, 28 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В дальнейшем в наименование правообладателя были внесены изменения, согласно которым правообладателем товарного знака по свидетельству № 983757 является Общество с ограниченной ответственностью "ПОЙЗОН", Москва (далее – правообладатель). Дата внесения записи в Государственный реестр: 06.03.2024.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2023, а также дополнениях, поступивших 01.04.2024 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 983757 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 9 статьи 1483 Кодекса и статьи 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883, далее - Парижская конвенция)

Возражение и дополнения к нему основан на следующих доводах:

- Shanghai Shizhuang Information Technology Co., Ltd. является известной китайской компанией, которая специализируется на разработке торговых площадок. Наиболее значимым достижением компании является торговая площадка POIZON, созданная в 2015 году. Платформа POIZON предоставляет услуги по аутентификации и проверки товаров для борьбы с подделками;

- на территории Китая компанией Shanghai Shizhuang Information Technology Co., Ltd. было зарегистрировано авторское право на мобильное приложение POIZON для платформы Android, разработка которого была завершена 20 мая 2020г., а также на большое количество промышленных образцов, содержащих оригинальный логотип POIZON;

- компьютерные программы охраняются как литературные произведения в смысле статьи 2 Бернской конвенции. Такая охрана распространяется на компьютерные программы независимо от способа или формы их выражения

- авторские права на произведения, возникли у компании Shanghai Shizhuang Information Technology Co., Ltd. до даты приоритета оспариваемого знака, само обозначение «POIZON» получило известность в Российской Федерации также до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого обозначения, при этом согласия обладателя авторских прав на использование обозначения «POIZON» для

регистрации оспариваемого обозначения на имя Общества с ограниченной ответственностью "Сидизи", получено не было;

- известность обозначения «POIZON», в отношении которого компанией Shanghai Shizhuang Information Technology Co., Ltd. было зарегистрировано авторское право, на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого обозначения - 16.05.2023, подтверждается наличием мобильного приложения POIZON (Андроид) V2.1.1, доступной к скачиванию на всех мобильных устройствах, работающих на системе Андроид, а также материалами, размещенными в сети Интернет;

- зарегистрировано большое количество товарных знаков POIZON для широкого перечня товаров и услуг в разных юрисдикциях, таких как Австралия, Великобритания, Европейский Союз, Индонезия, Япония, Республика Корея, Новая Зеландия, Таиланд, Филиппины, Сингапур, США и многих других. Кроме того, товарные знаки POIZON должным образом зарегистрированы в стране происхождения – Китае;

- учитывая известность китайской компании и ее торговой площадки POIZON в России, существует высокая вероятность того, что потребитель будет идентифицировать товары и услуги заявителя как изготавливаемые / предоставляемые непосредственно компанией Shanghai Shizhuang Information Technology Co., Ltd. либо под ее контролем, что не соответствует действительности;

- регистрация оспариваемого обозначения, которое отображает название уникальной торговой площадки Shanghai Shizhuang Information Technology Co., Ltd. и полностью воспроизводит товарный знак и оригинальный логотип Компании, была направлена на получение необоснованного преимущества за счет репутации лица, подавшего возражение. Вышеуказанное свидетельствует о недобросовестных действиях со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака и возможности введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров/ лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 983757 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Информация о торговой площадке POIZON.
2. Копии свидетельств о регистрации авторского права с частичным переводом на русский язык.
3. Список зарегистрированных товарных знаков лица, подавшего возражение.
4. Информация о деятельности ООО "Сидизи".
5. Свидетельство №7580729 на регистрацию авторского права на программное обеспечение POIZON (Андроид) V2.1.1.
6. Свидетельства о регистрации авторского права рег.№№ 2023-F-00021931; 2023- F-00023614; 2023- F-00021932; 2019- F-00745125; 2023-F-00025409; 2021- F-01951377; 2019- F- 01544976; 2022- F-10130143; 2022- F-10157815; 2019-L-01310914; 2019- F-00802053; 2019- F-00802052; 2021- F-00241673; 2019- F-00745128; 2022- F-10019294; 2019-F-00745124.
7. Документ, подтверждающий квалификацию переводчика.
8. Материалы, подтверждающие известность обозначения «POIZON» на территории России до даты приоритета оспариваемого обозначения.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением и дополнениями к нему, 15.04.2024 представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель не согласен с доводами лица, подавшего возражение, и указывает что каких-либо документов, свидетельствующих о ввозе этой продукции на территорию Российской Федерации компанией Shanghai Shizhuang Information Technology Co. и дальнейшем ее распространении до конечного потребителя, в течение длительного периода времени в РФ, сведений об интенсивной рекламной кампании (телевидение, радио, уличная реклама, реклама на транспорте и т.п.),

фактических сведениях об объемах произведенной и реализованной продукции в материалы дела не представлено. В материалах дела также отсутствуют сведения о каких-либо наградах и дипломах в отношении производителя и произведенной продукции, об участии в выставках, сведения о сертификатах соответствия;

- из имеющихся в деле материалов не представляется возможным прийти к выводу, что в результате деятельности лиц, подавших возражение, у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь этих товаров с лицом, подавшим возражение. При этом, мнения потребителей о восприятии оспариваемого товарного знака (социологические исследования, опросы) материалы возражения не содержат;

- сам по себе факт регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя компании в иностранных государствах не обуславливает автоматическую обязанность Роспатента производить аналогичную регистрацию, поскольку обозначение должно быть оценено на предмет соответствия требованиям национального законодательства;

- правообладатель активно и непрерывно использует на территории Российской Федерации товарный знак «POIZON» по свидетельству № 983757, продукция приобрела популярность у потребителя, хорошо узнаваема на рынке и ассоциируется исключительно с деятельностью правообладателя;

- правообладатель владеет доменным именем «poizon.ru», где размещен интернет-магазин, который интенсивно используем в рекламе на различных рекламных площадках в сети интернет. Указанное доменное имя зарегистрировано учредителем компании правообладателя - Цай Цзиньшуй (гражданин китайской народной республики) в 2021 году, который является администратором домена, что подтверждает свидетельство о регистрации, и сертификат о владении доменным именем;

- у правообладателя товарного знака имеется авторское право на свое созданное произведение - логотип «POIZON». Учредителем, и одним из основателей компании «ПОИЗОН», Цай Цзиньшуй (гражданин китайской народной республики) в 2010 году был создан фантазийный словесный элемент «POIZON», в который заложен свой смысл, с подключением воображения и фантазийного мышления;

- указанный фантазийный словесный элемент был сформирован на ассоциации со словом «POISON» (имеет перевод «Яд»), после прослушивания песни The Prodigy «Poison». Учредитель и один из основатель компании Цай Цзиньшуй выложил зарисовки логотипа в свой личный блог -



<https://ideasdock.info/2010/05/28/iust-a-drawing/> -

- в период с 2010 года по настоящее время указанный логотип потерпел несколько изменений, однако общая концепция осталась узнаваемая. В связи с чем, регистрация комбинированного товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован, соответствует требованиям законодательства;

- правообладатель обращает внимание, что прилагаемые иностранной компанией документы о принадлежности авторского права на компьютерную программу (мобильное приложение) с наименованием «POIZON» представлены на китайском языке, которые имеют перевод на английский язык, однако кто и когда выполнил данный перевод на английский язык не представлено. Указанный специалист Разкопа А.А. не имеет квалификацию «переводчик китайского языка»;

- иностранная компания не предоставила доказательств известности своей компьютерной программы (мобильное приложение) с наименованием «POIZON» на территории РФ. Правообладатель обращает внимание, что мобильное приложение иностранной компании рассчитан только на китайского потребителя, поскольку не имеют русскоязычную версию, а следовательно среднестатистический российский потребитель понимать и полноценно пользоваться приложением не имеют возможности;

- правообладатель имеет авторское право на свое мобильное приложение с наименованием «POIZON» на территории РФ, что подтверждается свидетельством о регистрации программы для ЭВМ №2024615489, №2024617051, №2024617052, №2024618078.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

9. Свидетельство о регистрации доменного имени «poizon.ru» и сертификат о владении доменным именем.
10. Свидетельства о регистрации программы для ЭВМ №2024615489, 2024617051, 2024617052, 2024618078.
11. Договор о предоставлении возмездного письма-согласия и платежные поручения.
12. Перевод двух страничек сайта (блога) основателя компании Цай Цзиньшуй.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.04.2024 правообладателем были представлены материалы, а именно: протокол осмотра сайта [13].

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

С учетом даты (16.05.2023) 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.

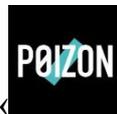
В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 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 (статья 1492) 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.

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, 11, 14, 18, 21, 28 классов МКТУ и оказывающего услуг 35 классов, в силу того, что китайская компания до даты приоритета товарного знака по свидетельству №983757 получило исключительное право на сходные или тождественные обозначения в различных странах. Кроме того, лицо, подавшее возражение, утверждает, что ему принадлежат авторские права на произведение, а именно компьютерную программу (программное обеспечение), название которой является сходным с оспариваемым товарным знаком.

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



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 983757 представляет собой изображение в виде черного квадрата и расположенные по его центру наклоненный вправо прямоугольник и слово «POIZON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита, буква «O» выполнена с графической проработкой.

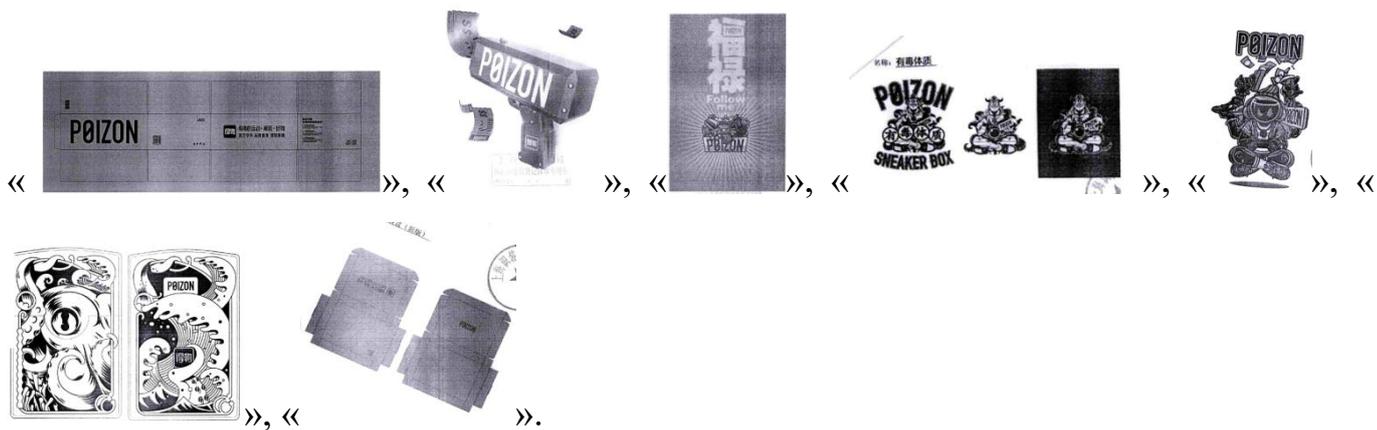
Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 09, 11, 14, 18, 21, 28 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 983757 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указано, что права на произведение - компьютерную программу (программное обеспечение) и иные изображения с обозначение «POIZON» были предоставлены лицу, подавшему возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Лицом, подавшим возражение, представлены сведения о регистрации авторских прав на программное обеспечение (сертификат №5780729) - мобильное приложение POIZON (Android) [5], о регистрации авторского права на различные произведения искусства по регистрациям №№ 2023-F-00021931; 2023- F-00023614; 2023- F-00021932; 2019- F-00745125; 2023- F-00025409; 2021- F-01951377; 2019- F-01544976; 2022- F-10130143; 2022- F-10157815; 2019-L-01310914; 2019- F-00802053; 2019- F-00802052; 2021- F-00241673; 2019- F-00745128; 2022- F-10019294; 2019- F-00745124 [6], которые содержат следующие изображения

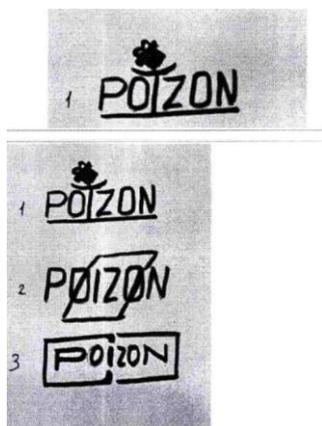




Визуальная оценка «» объекта, принадлежащего лицу, подавшему

возражение, и оспариваемого товарного знака «» свидетельствует о наличии сходства между ними.

Вместе с тем, в материалах возражения представлена позиция правообладателя оспариваемого товарного знака [13], согласно которой он утверждает, что учредитель и один из основателей компании правообладателя оспариваемого товарного знака Цай Цзиньшуй создал зарисовку



и выложил ее на сайте <https://ideasdock.info/2010/05/28/iust-a-drawing/> в 2010 г. Также правообладатель указывает, что эскиз №2 состоит из оригинальной изобразительной части и являлся прототипом для оспариваемого товарного знака.

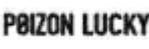
Учитывая наличие спора об авторстве, следует отметить, что Роспатент не обладает полномочиями по разрешению такого спора.

Таким образом, у коллегии нет оснований для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №983757 как несоответствующего требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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 №983757 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 [3] в зарубежных странах до даты приоритета оспариваемого товарного знака, которые представляют собой обозначения, в том

числе, «  », «  », «  », «  », «  », «  », «  ».

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

оспариваемый товарный знак «  ».

Вместе с тем, одного сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными обозначениями недостаточно. Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (лица, оказывающего услуги) 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 [1-8], которые подлежат анализу в рамках рассмотрения настоящего возражения.

Однако, проанализировав представленные документы, 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 (реализуются) товары и оказываются услуги на территории Российской Федерации.

Из сведений [1] - информация о торговой площадке POIZON следует, что данная площадка имеет свое распространение на китайском рынке, а конце данной статьи указан проверенный список посредников данной платформы с доставкой в Россию. Сведения о сайтах Poizon Shop и Poizon Shoes а также видеоролики [8] не подтверждают фактического доведения продукции до российского потребителя, а информация о возможности скачать приложение «POIZON» не иллюстрирует сколько скачиваний данного приложения было произведено российским потребителем, кроме того, отзывы потребителей данного приложения датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Представленный перечень [3] зарегистрированных на территории различных стран сходных обозначений не могут свидетельствовать о широкой известности среднему российскому потребителю обозначений «**POIZON**», используемых лицом, подавшим возражение, в отношении однородных товаров и услуг. 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.

Также необходимо отметить, что представленные сертификаты о наличии прав на программное обеспечение позволяют соотнести деятельность лица, подавшего возражение, лишь с частью товаров 09 класса МКТУ, а именно: «обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное загружаемое

для управления транзакциями с криптоактивами с использованием технологии блокчейн; обеспечение программное загружаемое, являющееся медицинским устройством; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые». По отношению к остальным оспариваемым товарам и услугам невозможно сделать вывод об однородности ввиду отсутствия документов, подтверждающих деятельность лица, подавшего возражение.

Таким образом, довод возражения о несоответствии товарного знака



«» по свидетельству №983757 пункту 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров, не доказан.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10-bis Парижской конвенции, коллегия отмечает, что действия, связанные с установлением факта недобросовестной конкуренции, не были подтверждены решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия факта злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Также следует отметить, что 15.07.2024 лицом, подавшим возражение, в Роспатент была направлена жалоба, в которой лицо, подавшее возражение, указывает на то, что формально в возражении отсутствует указание на несоответствие оспариваемой регистрации требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса и настаивает на рассмотрении данного основания в качестве основания для признания недействительным правовой охраны товарного знака по свидетельству №983757.

Коллегия отмечает, что в вышеизложенном анализе, коллегией были приняты во внимания документы, представленные лицом, подавшим возражение, а также сделаны соответствующие выводы об отсутствии оснований для удовлетворения возражения на основании предусмотренным положениями пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Также указанная жалоба, содержит доводы о том, что на имя правообладателя было подано большое количество заявок со словесным элементом «POIZON». Указанные доводы не были представлены в рассматриваемом возражении от 28.12.2023, при этом, сама подача правообладателем заявок на свое имя не является основанием для удовлетворения заявленных в рассматриваемом возражении требований.

При этом, лицо, подавшее возражение, не ограничено в подаче новых возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №983757.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 983757.