

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.12.2023, поданное ООО «Инновационные решения», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №978394, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «**SKYBALANCE**» по заявке № 2023716266, поданной 03.03.2023, зарегистрирован 02.11.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №978394 на имя ООО «РЕДМОНД», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 20.12.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 978394 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно лица, вводящего в оборот товары (весы) под обозначением «SKYBALANCE». ООО «Инновационные решения» получило сертификат

соответствия серии RU №0398387 на весы напольные торговая марка: RED, модель: Skybalance RS-73S. Товар поставлялся по всей территории Российской Федерации, количество реализованного товара по всем отгрузкам составило - 237 168 шт.;

- лицо, подавшее возражение, использовало обозначение «Skybalance» в своей рекламной кампании в сети магазинов МАГНИТ (ЗАО «ТАНДЕР») в период с 01.02.2023 по 25.04.2023, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.03.2023 г.).

В подтверждение изложенных доводов с возражением, а также с корреспонденциями от 31.01.2024 и 29.02.2024 были представлены следующие материалы (копии):

1. УПД №ЦБ - 275 от 11.02.2023;
2. Дополнительное соглашение №ГК/39354/17-19 к дополнительному соглашению № ГК/39354/17-9 от 18.02.2022 к Договору № ГК/39354/17 от 01.05.2017;
3. Распечатка страницы каталога сети магазинов «Магнит»;
4. Фотографии из мест реализации товаров;
5. Таможенная декларация №10228010/311222/3427255 от 31.12.2022;
6. Сертификат соответствия RU №0398387 от 29.12.2022;
7. Материалы лицензионного договора от 09.01.2017;
8. Уведомление о принятии заявки №2024702854 к рассмотрению;
9. Бухгалтерская справка от ООО «Инновационные решения».

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №978394 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №978394, уведомленный в установленном порядке о дате рассмотрения возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый знак сам по себе не может вводить потребителей в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно изготовителя. Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение определяется через

ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте. Для доказательств использования обозначения «SKYBALANCE» правообладателем был использован инструмент «Вордстат», который показывает статистику поисковых запросов к системе «Яндекс». С его помощью можно посмотреть как менялась популярность интересующих запросов и как она отличается в разных регионах, а также построить топы запросов с нужными словами и узнать, что еще люди искали на эту же тему. Статистики запросов «REDMOND SKYBALANCE», «RED SKYBALANCE», «REDMOND SKYBALANCE» за разные годы показывает длительное использование обозначения «SKYBALANCE» правообладателем;

- в сети «ВКонтакте» в официальной группе бренда «REDMOND» реклама о товарах под обозначением «SKYBALANCE» впервые размещена 01.10.2014. Обозначение интенсивно рекламировалось в этой группе. Были проведены три розыгрыша весов «SKYBALANCE». Новости об этой модели весов были размещены на официальных сайтах компании, а также на сторонних ресурсах с период с 2015 по 2020 годы;

- весы под обозначением «SKYBALANCE» продавались у различных ритейлеров. На сайте <https://irecommend.ru/> выложены обзоры пользователей данных товаров;

- впервые эта модель весов была импортирована в Россию официальным импортером бытовой техники «REDMOND» ООО «Альфа», что подтверждает декларация, представленная с отзывом. В последующем ООО «Альфа» осуществляло вод в гражданский оборот весов «REDMOND» в конце 2015 года и в середине 2016 года. В 2018 году импортер «REDMOND» ООО «ОРЛИС» также стал импортировать данную модель весов на территорию Российской Федерации. В 2021 году импортер ООО «ИЛОТ» ввозил напольные весы «REDMOND SKYBALANCE»;

- объем реализованной техники под спорным обозначением составляет за 2015 год – 2533 штуки, за 2016 год – 6312 штук. При этом, общая сумма полученных средств составляет 22 112 500 рублей;

- все вышеперечисленное свидетельствует о равномерном развитии бренда «REDMOND» правообладателем и использовании им обозначения «SKYBALANCE» в отношении товаров, относящихся к весам;

- лицо, подавшее возражение, подтверждает, что оно являлось агентом / представителем товарного знака «REDMOND», что свидетельствует о том, что ООО «Инновационные решения» пытается незаконно получить преимущества на рынке, используя обозначение «SKYBALANCE»;

- УПД, таможенная декларация, сертификат соответствия лица, подавшего возражение, показывают более позднее использование обозначения «SKYBALANCE» ООО «Инновационные решения», чем представленная правообладателем реклама и декларации импортеров. Договор №ГК/39354/17 был заключен на поставку техники «REDMOND»;

- по фотографиям невозможно установить дату и время, когда они были сделаны, а также установить, кто именно реализует товар;

- справка о количестве реализованной техники не может быть принята во внимание, так как не показывает количество реализованных единиц техники на дату приоритета оспариваемого знака. В шапке справки указаны два торговых наименования «RED» и «REDMOND», в связи с чем не ясно, какой именно товар стоит на учете.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

10. Распечатки с сайта www.wordstat.yandex.ru;

11. Распечатка делопроизводства по лицензионному договору №2023Д27715;

12. Письмо-согласие от 01.01.2023;

13. Распечатки в отношении импортеров по товарным знакам по свидетельствам №349142, №545142, №395632;

14. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛЬФА», ООО «ОРЛИС», ООО «ИЛОТ»;
15. Распечатка из социальной сети «ВКонтакте»;
16. Распечатки с сайта «REDMOND»;
17. Распечатки с сайтов www.techinsider.ru, www.onlinetrade.ru, www.citilink.ru, www.market.yandex.ru, www.dns-shop.kz, www.irecommend.ru;
18. Декларации о соответствии.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №978394.

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

С учетом даты (03.03.2023) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением. Согласно возражению, оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, при маркировке реализуемых им товаров, в силу чего регистрация товарного знака по свидетельству №978394 вводит потребителя в заблуждение относительно лица, вводящего товары в оборот Российской Федерации. ООО «Инновационные решения» подана заявка (7) на регистрацию обозначения «SKYBALANCE» в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ. Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №978394.

Оспариваемый товарный знак « **SKYBALANCE** » является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «весы; весы детские; весы настольные; весы платформенные; весы прецизионные; весы с анализатором массы тела; смарт-весы».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №978394 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

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 предшествующего опыта.

Факт использования обозначения до приоритета оспариваемого товарного знака иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров.

В рамках доказывания несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, представило документы (1-9), которые, по мнению коллегии, не подтверждают соответствующий довод ООО «Инновационные решения» по следующим причинам.

Так, представленный лицом, подавшим возражение, сертификат соответствия на продукцию (весы напольные «Skybalance») и таможенная декларация на поставку напольных весов «Skybalance» (5) не подтверждают фактическое доведение соответствующих товаров до российского потребителя.

Бухгалтерская справка от ООО «Инновационные решения» (9) является внутренним документом компании и в отсутствие каких-либо иных материалов, подтверждающих соответствующие данные, не может быть принята во внимание коллегией в подтверждение доводов возражения. При этом, материалы дела содержат лишь одну счет-фактуру (1) на поставку товара (в том числе, весов) в адрес АО «Тандер» в г. Ярославль, причем данный передаточный акт датирован 11.02.2023, то есть относится к периоду лишь незначительно предшествующему дате приоритета оспариваемого товарного знака (03.03.2023). Кроме того, указанный документ свидетельствует о поставке товара только лишь в один город Российской Федерации и не может подтверждать широкую географию распространения товара. Лицо, подавшее возражение, ссылается на реализацию 237

168 штук весов под рассматриваемым обозначением. Однако, из представленного УПД такие объемы не следуют.

Документы (2-4) не датированы или выходят за дату приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут положены в основу выводов о несоответствии товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, фотографии и страницу брошюры сети магазинов «Магнит» невозможно соотнести с лицом, подавшим возражение.

Материалы лицензионного договора (7) не относятся к существу рассматриваемого спора, поскольку касаются использования ООО «Инновационные решения» товарного знака «REDMOND» правообладателя.

Резюмируя всю вышеизложенную информацию, следует констатировать, что материалов возражения недостаточно для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Так, лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих высокие объемы реализованной продукции под обозначением «SKYBALANCE», а также широкую географию их распространения. Возражение не содержит материалы, отражающие затраты на рекламу продукции лиц, подавших возражение, экспонирование данной продукции на выставках. В том числе, возражение не содержит независимых источников информации (например, маркетинговых исследований или данных социологического опроса), которые однозначно бы свидетельствовали об осведомленности средним российским потребителем о лице, подавшем возражение, как лице, изготавливающем и / или реализующем товары, идентичные или однородные товарам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации, в связи с чем существовала бы принципиальная возможность восприятия оспариваемых товаров 09 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №978394 как относящихся к ООО «Инновационные решения».

Таким образом, отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №854848 не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При этом, при рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во

внимание представленные правообладателем сведения и материалы об использовании им обозначения «SKYBALANCE» в период до даты введения в гражданский оборот товаров ООО «Инновационные решения». Так, например, информация о весах «SKYBALANCE» была размещена правообладателем в социальной сети «ВКонтакте» уже в 2014 году (15), деятельность данного лица по реализации весов под соответствующим обозначением освещалась в СМИ (16-17), правообладателем представлены отзывы потребителей о данной продукции и т.д. Указанное подтверждает отсутствие оснований для удовлетворения рассматриваемого возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №978394.