

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 26.03.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Курдиди Мариной Павловной, Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №940983, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2022702825 с приоритетом от 20.01.2022 зарегистрирован 15.05.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №940983 в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Трухачевой Ангилины Викторовны, Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «LIFTHENG», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.03.2024 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №940983 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 и пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения от 09.07.2024 сводятся к следующему:

- 22 февраля 2024 года ИП Курдиди Мариной Павловной получена претензия от индивидуального предпринимателя Трухачевой Ангелины Викторовны о неправомерном использовании ИП Курдиди М.П., товарного знака «LIFTHENG»;

- лицо, подавшее возражение, реализует через торговую площадку - маркетплейс Ozon товар китайского производства - «Патчи для глаз»;

- обозначение  является объектом интеллектуальной собственности китайской компании GUANGZHOU OUBO COSMETICS CO., LTD и предназначен для идентификации товара - «патчей для глаз гидрогелевых, используется для отличия своей продукции от продукции конкурентов;

- компания GUANGZHOU OUBO COSMETICS CO., LTD, зарегистрирована в Китайской Народной Республике и является одной из крупнейших компаний, специализирующихся на исследованиях и разработке косметики в Китае. Продукция широко используется в более чем 50 странах по всему миру;

- GUANGZHOU OUBO COSMETICS CO., LTD является дочерней компанией Guangzhou Oubo Group, в которую входят косметические компании, компании по производству упаковочных материалов. Компания Guangzhou Oubo Cosmetics Co., Ltd. была основана в 2000 году;

- продукция под обозначением «LIFTHENG» широко представлена на российском рынке, в сетевых магазинах и на маркетплейсах, в том числе до 2022 года (до даты приоритета), что свидетельствует об известности указанного обозначения. Интернет-сайты, предназначенные для размещения отзывов, содержат многочисленные отзывы о продукции под брендом «LIFTHENG»;

- правообладатель оспариваемой регистрации не имеет отношения к обозначению «LIFTHENG». ИП Трухачева Ангелина Викторовна является продавцом указанной продукции, как и ИП Курдиди Марина Павловна и многие другие;

- действия ИП Трухачевой Ангелины Викторовны по регистрации оспариваемого товарного знака являются злоупотреблением права, о чем свидетельствуют факты широкого использования третьими лицами обозначения «LIFTHENG» до даты приоритета оспариваемого товарного знака и осведомленности ИП Трухачевой Ангелины Викторовны о таком использовании и ее намерения получить имущественную выгоду от вытеснения конкурентов и контроля товарного рынка путем захвата бренда известного производителя;

- оспариваемый товарный знак способен вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, так как полностью воспроизводит обозначение, принадлежащее GUANGZHOU OUBO COSMETICS CO., LTD;

- товары компании GUANGZHOU OUBO COSMETICS CO., LTD под

обозначением  пользуются спросом и популярностью у российских потребителей, что подтверждается сведениями полученными с

онлайн платформ по продаже и покупке товаров, таких как: OZON, Wildberries, Market Yandex;

- действия ИП Трухачевой Ангелины Викторовны по регистрации исключительного права на спорный товарный знак содержат признаки недобросовестной конкуренции;

- товарный знак «LIFTHENG» был зарегистрирован на территории КНР 07.03.2020, срок действия исключительных прав с 07.03.2020 по 06.03.2030;

- произведение (рисунок) -  созданное компанией GUANGZHOU OUBO COSMETICS CO., LTD, зарегистрированной на территории Китая, пользуется на территории Российской Федерации такой же охраной, как и охрана, предоставляемая этим государством произведениям, впервые выпущенным в свет на его территории, а также охраной, специально предоставляемой Всемирной конвенции об авторском праве от 24.07.1971, в связи с чем, оспариваемый товарный знак был незаконно зарегистрирован на имя ИП Трухачевой Ангелины Викторовны.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №940983 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Копии документов о регистрации товарного знака конкурента;
2. Выписка из ОГРНИП;
3. Копия претензии от 22.02.2024;
4. Доказательства известности бренда на российском рынке до 2022 года;
5. Отзывы потребителей о товаре под брендом «LIFTHENG»;
6. Информация о распространении бренда «LIFTHENG» иными лицами;
7. Письмо от ТПП России в Восточной Азии от 14.05.2024 на 1 л., в 1 экз.;

8. Выписка на GUANGZHOU OUBO COSMETICS CO., LTD (первые 3 листа) на китайском языке на 3 л., 1 экз.;

9. Перевод выписки на GUANGZHOU OUBO COSMETICS CO., LTD на русском языке на 3 л. в. 1 экз.;

10. Информация о товарном знаке на китайском языке на 1 л., в 1 экз.;

11. Перевод выписки о товарном знаке на русском языке на 1 л., в 1 экз.;

12. Информация о классификации товаров и услуг для регистрации знаков, на китайском языке на 1л., в 1экз.;

13. Перевод информации о классификации товаров и услуг для регистрации знаков, на русском языке на 1л., в 1экз.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не имеет никакого отношения к товарному знаку «LIFTHENG», а также к компании GUANGZHOU OUBO COSMETICS CO., LTD, которую оно анонсирует как собственника товарного знака «LIFTHENG» на территории Китая;

- компания, GUANGZHOU OUBO COSMETICS CO., LTD, не является собственником товарного знака «LIFTHENG» как на территории Китая, так и на территориях других государств;

- лицо, подавшее возражение, отстаивает интересы иностранной компании GUANGZHOU OUBO COSMETICS CO., LTD, которая не осуществляет реальную экономическую деятельность на территории Российской Федерации по производству и введению в гражданский оборот товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- лицом, подавшим возражение, не было приложено никаких документов, каким-либо образом демонстрирующих ведение иностранной компанией GUANGZHOU OUBO COSMETICS CO., LTD, деятельности по

производству и реализации товаров 03 класса МКТУ на территории Российской Федерации;

- представленные документы не подтверждают факт наличия до даты приоритета оспариваемого товарного знака стойких ассоциативных связей у потребителей на территории Российской Федерации между обозначением «LIFTHENG» и иностранной компанией GUANGZHOU OUBO COSMETICS CO., LTD;

- все представленные доказательства относятся к одному товару 3-го класса МКТУ - патчам для глаз, в то время как оспариваемому товарному знаку «LIFTHENG» предоставлена правовая охрана в отношении широкого перечня товаров 3-го класса и услуг 35-го классов МКТУ, а обоснованность притязаний, лица, подавшего возражение, на неоднородные товары и услуги в возражении не содержится;

- сам по себе факт того, что после регистрации товарного знака правообладатель ИП Трухачёва А.В. предъявила претензию к лицам, использовавшим обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком «LIFTHENG», правообладателем которого она является, не свидетельствует о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом, поскольку запрет правообладателя иному лицу использовать без его согласия обозначение, сходное до степени смешения или тождественное с его товарным знаком, соответствует понятию исключительного права на средство индивидуализации.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.03.2024, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №940983.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (20.01.2022) 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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 либо 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 положениям пункта 9 (2) 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 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «LIFTHENG», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в белом, темно-синем цветовом сочетании, в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

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

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения, Индивидуальный предприниматель Курдиди Марина Павловна ссылается на возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных обозначением



, поскольку им осуществляется хозяйственная деятельность с использованием сходного обозначения  в области реализации косметических средств, что соотносится с товарами 03 класса МКТУ, а также связанных с ними услуг 35 класса МКТУ «организация торговых ярмарок; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение

товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламных щитов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямой почтовой; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов» оспариваемого товарного знака.

Также, при подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что им получена Претензия от правообладателя оспариваемого товарного знака с требованием прекратить

использование словесного обозначения



В связи с этим Индивидуальный предприниматель Курдиди Марина Павловна признана заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №969008 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №940983, сам по себе, не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни

относительно места производства товаров, кроме того, он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Лицом, подавшим возражение, не показано, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака данное лицо осуществляло свою деятельность в сфере производства товаров 03 класса МКТУ, а также

предоставляло услуги 35 класса МКТУ под обозначением .

Так, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, с товарами, лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения товаров; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах, производимых лицом, подавшим возражение,

маркированных обозначением , в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы [1-13], которые содержат распечатку с сервиса аналитик MPSTATS [4], где указан

номер товара под обозначением , интернет ссылки (адреса) на

отзывы потребителей [5] и на информацию о распространенности обозначения  [6], распечатки скриншотов из Интернет-сайта Wildberries. Рассмотрев данные материалы, было установлено, что из данных распечаток нельзя прийти к выводу о том, что предлагаемые товары, маркированные обозначением , имеют отношение к лицу, подавшему возражение, поскольку из указанных материалов вообще не представляется возможным выявить какая именно компания выпускает и предлагает к продаже данные товары под обозначением .

Кроме того, указанные ссылки являются неактивными и не отображают какую-либо информацию.

Остальные документы [7-13] не имеют отношение к лицу, подавшему возражение, поскольку в них содержится информация о китайской компании GUANGZHOU OUBO COSMETICS CO., LTD.

Факт того, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака имеются споры [3] не подтверждает то, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

Таким образом, данные документы не подтверждают введение, лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот косметической продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком.

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака Индивидуальный предприниматель Курдиди Марина Павловна была известна потребителям как производитель товаров 03 класса МКТУ, а также как лицо, оказывающее услуги 35 класса МКТУ.

Дополнительно, коллегия отмечает, что по тексту возражения лицо, его подавшее, указывало, что действительным производителем косметики под

обозначением  является китайская компания GUANGZHOU OUBO COSMETICS CO., LTD., на имя которой заявлена торговая марка «LIFTHENG» по заявке №39587749 (на территории Китайской Народной Республики).

Следовательно, подавая настоящее возражение, Индивидуальный предприниматель Курдиди Марина Павловна как бы выступает в защиту третьего лица (компании GUANGZHOU OUBO COSMETICS CO., LTD.), которое не является участником настоящего возражения.

При этом, полномочий на представление интересов данной компании, у лица, подавшего возражение, не имеется.

Кроме того, как указано выше, материалами возражения не доказано, что компания GUANGZHOU OUBO COSMETICS CO., LTD является производителем оспариваемых товаров.

Таким образом, указанные доводы также не могут свидетельствовать о введении потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №940983 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ товарного знака по свидетельству №940983 на предмет его соответствия требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Коллегия отмечает, что в возражении отсутствуют доказательства того, что оспариваемое обозначение  является объектом произведения литературы или искусства, и, что, у лица, подавшего возражение, имеются права на это произведение.

Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих, что лицо, подавшее возражение, является автором данного произведения.

Вместе с тем, материалы возражения не содержат необходимых сведений о принадлежности данного объекта лицу, подавшему возражение, поскольку отсутствуют какие-либо данные об его авторе, а также об обладателе исключительного права на него.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №940983 произведено в нарушение пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Помимо указанного, лицо, подавшее возражение, ссылается на несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 10 Кодекса, статьи 10 bis Парижской Конвенции.

Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции, не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.03.2024 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №940983.