

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 поступившее 17.06.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «Финмодель», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1008465, при этом установлено следующее.


Оспариваемый товарный знак по заявке № 2023783383 с приоритетом от 05.09.2023 зарегистрирован 18.03.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 1008465 на имя Общества с ограниченной ответственностью "АРГЕНТУМ ГРУПП", 119313, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ломоносовский, Ленинский пр-кт, 95, эт. цокольный, пом./оф. X/70 (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 02, 04, 08, 09 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 05.09.2033 г.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой обозначение:

«  ».

В поступившем 17.06.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 1008465 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 17.06.2024, сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, была подана в ведомство заявка № 2023793676 (товарный знак «») в отношении товаров 08, 14, 18 классов МКТУ;
- в возражении приведена сравнительная таблица перечней товаров 08 класса МКТУ;
- до приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 1008465 лицо, подавшее возражение, с 2017 г. владеет доменным именем daggerknives.ru, на котором расположен Интернет-магазин «DAGGER». Посредством магазина с 2017 г. реализуются ножи, маркируемые обозначением «DAGGER». Данный факт подтверждается информацией о домене daggerknives.ru, справкой о принадлежности домена, а также распечатками с сайта archive.org с 2017 г.;
- все ножи имеют сертификаты соответствия и протоколы испытаний, содержащие обозначение «DAGGER», а также оформленные на лицо, подавшее возражение. В возражении представлена таблица моделей, артикулов, сертификатов соответствия;
- в состав ножей входят оригинальные рукоятки и клинки. На имя лица, подавшего возражение, зарегистрированы промышленные образцы на изделия: «нож-карточка складной» (патент на промышленный образец № 128979 с приоритетом от 09.08.2021 г., «рукоять ножа с фигурной клипсой» (патент на промышленный образец № 131495 с приоритетом от 10.10.2021 г.);
- в возражении представлены сведения о реализации ножей лицом, подавшим возражение: товарные накладные, платежные поручения, номера заказов с чеками и т.п.;
- все ножи содержат обозначение «DAGGER», размещенное в основании лезвия, что подтверждается карточками товара;
- в возражении приведены нормы действующего законодательства, регулирующего правовую охрану товарных знаков;
- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 08 класса МКТУ, поскольку товарный знак по свидетельству № 1008465 способен ввести потребителей в заблуждение относительно товара, либо его изготовителя.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по

свидетельству № 1008465 в отношении части товаров 08 класса МКТУ «изделия ножевые; изделия режущие [ручные инструменты]; инструменты режущие; инструменты режущие [ручные инструменты]; лезвия [ручные инструменты]; ножи; ручки для ножей», указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- уведомление о приёме и регистрации заявки № 2023793676 от 02.10.2023 г. – [1];
- выписка из Госреестра с сайта fips.ru на обозначение «DAGGERR» по заявке № 2023793676 и уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства – [2];
- решение об отказе в государственной регистрации от 21.04.2023 г. – [3];
- выписка из Госреестра с сайта fips.ru на обозначение «DAGGER» по заявке № 2023783383 – [4];
- выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Финмодель», ООО «АРГЕНТУМ ГРУПП» – [5];
- информация о домене daggerrknives.ru – [6];
- справка о принадлежности домена – [7];
- распечатки с сайта archive.org на даты: 11.11.2017 г., 18.11.2018 г., 08.08.2020 г., 20.10.2021 г., 01.04.2022 г., 03.06.2023 г. – [8];
- протоколы испытаний и сертификаты – [9];
- решение и свидетельство на промобразец «Нож-карточка складной» – [10];
- решение и свидетельство на промобразец «Рукоять ножа с фигурной клипсой» – [11];
- товарные накладные, платежные поручения – [12];
- список продаж ножей «DAGGERR» – [13];
- выборка розничных заказов и оплата – [14];
- карточки товара – [15].

Уведомленный надлежащим образом правообладатель отзыв по мотивам возражения не представил.

От лица, подавшего возражение, поступило ходатайство о переносе заседания коллегии, назначенного на 15.08.2024, на более поздний срок с целью

предоставления дополнительных доказательств, в том числе социологического опроса. Заседание коллегии, состоявшееся 15.08.2024, было перенесено на более поздний срок на основании вышеуказанного ходатайства.

От представителя лица, подавшего возражение, поступило 27.11.2024 г. ходатайство о рассмотрении настоящего возражения в отсутствие представителя лица, подавшего возражение. В ходатайстве от 27.11.2024 г. представитель лица, подавшего возражение, указал, что дополнительных доводов и доказательств не имеется. Уведомленные надлежащим образом стороны спора, на заседании коллегии, состоявшемся 27.12.2024, отсутствовали. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.


С учетом даты приоритета (05.09.2023) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 1008465 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.


В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак «  » является комбинированным, выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 1008465 предоставлена в отношении товаров 01, 02, 04, 08, 09 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 05.09.2033 г.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Из материалов дела усматривается ведение деятельности лицом, подавшим возражение, в области реализации, сбыта ножевых изделий, что соотносится с оспариваемыми товарами 08 класса МКТУ, при этом использовалось обозначение «DAGGER». Лицом, подавшим возражение, была подана в ведомство заявка № 2023793676 [1,2] в отношении товарного знака «  », при экспертизе которого был противопоставлен оспариваемый товарный знак по свидетельству № 1008465 в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ (в настоящее время выдано свидетельство № 1052267). Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении оспариваемых товаров 08 класса МКТУ.

Возражение сводится к следующему. Лицом, подавшим возражение, использовалось обозначение «DAGGER» задолго до даты регистрации оспариваемого товарного знака, что подтверждается материалами [6-15] по использованию указанного обозначения на Интернет-сайтах, в товарных накладных, протоколах испытаний, сертификатах соответствия и т.п. до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, может быть сделан в том случае, если однородные товары иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных товаров, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим лицом.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. С учетом изложенного, для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, производящим товары, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Оспариваемый товарный знак ложной информации относительно товаров, либо их производителя, не несёт.

Оценка коллегией представленных доказательств показала следующее.

Материалы [5] представляют собой выписки из ЕГРЮЛ в отношении сторон настоящего спора. Доменное имя `daggerrknives.ru` было зарегистрировано 26.06.2017 г. Лицо, подавшее возражение, является администратором указанного домена по состоянию на 24.04.2024 г. [6,7]. Согласно распечаткам с сайта `archive.org` [8] по состоянию на даты 11.11.2017 г., 18.11.2018 г., 08.08.2020 г., 20.10.2021 г., 01.04.2022 г., 03.06.2023 г. в сети Интернет присутствовала информация: о ножах, маркируемых российским ножевым брендом «DAGGERR», лице, подавшем возражение (как ножевой компании), а также Интернет-магазине «DAGGERR».

Протоколы испытаний и сертификаты [9] касаются ножевых изделий и датированы ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. В протоколах испытаний и сертификатах [9] изготовителями товаров обозначены как лицо, подавшее возражение, так и иные китайские компании: «Yangjiang Outdoor Winner Industries Co., Ltd.», «Outdoor Winner Industries Co., Ltd.», «HG Industrial» (по заказу

и чертежам ООО «Финмодель»), «Hopesgear Industrial Co. Limited», «GRANDSEA KNIFE & TOOL Co., Ltd.» (по заказу ООО «Финмодель»), «Yangjiang Bestech Co., Ltd.», «Outdoor Winner Industries Co., Ltd.», «Yangjiang Bestech Kulves Co., Ltd.», «DG INDUSTRY CO.» и т.п. Документально взаимосвязь лица, подавшего возражение, и указанных китайских компаний не подтверждена. В связи с чем, стойкой ассоциативной связью с каким-либо одним источником происхождения этих товаров у потребителей не могло возникнуть.

Товарные накладные и платежные поручения [12] касаются поставок лицом, подавшим возражение, ножевых изделий «DAGGERR» разным лицам за период 2017-2020 гг. Список продаж за период 2022-2023 гг. [13] ножей «DAGGERR» представлен в виде таблицы и не подтвержден фактическими данными. Выборка [14] розничных заказов представлена за период с 20.06.2022 г. по 29.08.2023 гг., и ее не представляется возможным связать с конкретным товаром, либо производителем. Карточки [15] включают описание и технические характеристики ножевых изделий. При этом ножевые изделия позиционируются в качестве товаров от компании «DAGGERR».

Документов в отношении рекламы, социологических исследований представлено не было. Довод о том, что лицом, подавшим возражение, планируется представление социологического опроса носит декларативный характер и не подтвержден фактическим доказательством. Кроме того, в ходатайстве от 27.11.2024 г. представитель лица, подавшего возражение, сообщил, что дополнительных доводов и доказательств не имеется.

Из имеющихся в деле материалов не представляется возможным прийти к выводу, что в результате деятельности лица, подавшего возражение, по реализации ножевых изделий, маркируемых обозначением «DAGGERR», у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь этих товаров исключительно с лицом, подавшим возражение - ООО «Финмодель».

На основании вышеизложенных доводов, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление о лице, производящем товары 08 класса МКТУ, либо самих товарах не соответствующее действительности.

Часть протоколов сертификационных испытаний [9] датирована 2024 г., то есть позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, что не позволяет их учет в рамках рассмотрения настоящего возражения.

Сведения о промышленных образцах «Нож-карточка складной» (патент № 128979) [10], «Рукоять ножа с фигурной клипсой» (патент № 131495) [11] касаются иных объектов интеллектуальной собственности и не приводят к иным выводам коллегии.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 1008465 в отношении части товаров 08 класса МКТУ нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.06.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 1008465.