

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 09.01.2024 возражение компании ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., Китай (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1684891.

Международная регистрация №1684891 знака «**LIVAN**» с конвенционным приоритетом от 21.07.2022 произведена Международным Бюро ВОИС 29.07.2022 в отношении товаров и услуг 12, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя (ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., 1760 JIANGLING ROAD, BINJIANG DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG (CN)).

Роспатентом 25.10.2023 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1684891.

Согласно доводам, приведенным в предварительном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знак по международной регистрации №1684891 от 27.02.2023 не соответствует требованиям пунктов 1 (3), 3

(1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является транслитерацией на русском языке названия государства, способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку заявитель находится в Китае.

Кроме того, знак по международной регистрации №1684891 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров (услуг) с товарными знаками иных лиц, имеющими более ранний приоритет, а именно:

- с товарным знаком «**LIFAN**» [1] (свидетельство №549523 с приоритетом от 16.09.2013), зарегистрированным в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ на имя компании Лифан Индастри (Груп) Ко, Лтд, 2 Хуанхуань Нортх Роуд, Цзиньшань Авеню, Лянцзян Нью Ареа, Чунцин, Китай;

- с товарным знаком «**LIFAN**» [2] (свидетельство №467997 с приоритетом от 14.06.2011, срок действия регистрации продлен до 14.06.2031), зарегистрированным в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ на имя компании ЛИФАН ИНДАСТРИ (ГРУП) КО., ЛТД., №60, Шанцяо Чжанцзявань, Шапинба Дистрикт, Чунцин Сити, 400037, Китай;

- с товарным знаком «**LIFAN**» [3] (международная регистрация №824464 с приоритетом от 17.02.2004, срок действия регистрации продлен до 17.02.2034), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании LIFAN INDUSTRY (GROUP) CO., LTD, 60 Shangqiao Zhangjiawan, Shapingba District 400037 Chongqing City;

- с товарным знаком «**LIFAN**» [4] (международная регистрация №735409 с приоритетом от 19.05.2000, срок действия регистрации продлен до 19.05.2030), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании LIFAN INDUSTRY (GROUP) CO., LTD, 60 Shangqiao Zhangjiawan, Shapingba District 400037 Chongqing City.

Следует отметить, что исключительное право на противопоставленные международные регистрации [1] - [4] на стадии экспертизы было передано компании Lifan Technology (group) co., Ltd., 2 Huanghuan North Road, Jinshan Avenue, Liangjiang New Area, Chongqing (CN), которая предоставила заявителю письмо-согласие, в

котором не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1684891 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг. Тем самым, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1684891 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса были устранены.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие относительно вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1684891 требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заявитель ссылается на правоприменительную судебную практику относительно подходов по рассмотрению споров, связанных с применением пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. В возражении приводятся статистические данные относительно Ливана как страны-производителя автомобилей, а также доли участия различных стран-экспортеров автомобилей на российском рынке. Как отмечает заявитель, Ливан не воспринимается российским потребителем в качестве страны-производителя автомобильной продукции, никогда не поставлял ее на российский рынок.

Заявитель полагает, что знак по международной регистрации №1684891 не вызывает ассоциаций с географическим объектом Ливан как местом происхождения заявленных товаров и услуг, воспринимается как фантазийное слово, не способен ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров и услуг.

В связи с изложенным заявитель просит отменить оспариваемое решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1684891.

В дополнении к возражению, поступившему 16.08.2024, заявитель представил сведения о наличии своей продукции в гражданском обороте на территории Российской Федерации, а именно:

(1) Договор №ЛИП_24_ЗРА_000000030 от 27.07.2024 купли-продажи транспортного средства между ООО «РРТ» и Садонкин А.З. с приложениями (актом приема-передачи транспортного средства от 07.08.2024, кассовым чеком от 07.08.2024);

(2) Договор №ЛП15225 от 06.08.2024 купли-продажи автомобиля между ООО «Сатурн-р-Авто» и Якимовым С.В. с приложениями (актом приема-передачи автомобиля от 06.08.2024; кассовыми чеками от 06.08.2024);

(3) Договор №р8120002233 от 06.08.2024 купли-продажи автомобиля между ООО «Управляющая компания «ТрансТехСервис» и Смирновой Е.М. с приложениями (актом приема-передачи автомобиля от 06.08.2024; чеком «прихода» от 06.08.2024);

(4) Договор №ЗПКА0000877 от 07.08.2024 продажи транспортного средства между ООО «Антикор Омск» и Сандакрышиной Н.Л. с приложениями (актом сдачи-приемки транспортного средства от 07.08.2024; квитанцией к ПКО от 07.08.2024);

(5) Договор №ЛВ00000083 от 07.08.2024 купли-продажи автомобиля между ООО «Автолоцман-СК» и Резеповой И.В. с приложениями (актом приема-передачи автомобиля от 07.08.2024, чеком на оплату от 07.08.2024, приходным кассовым ордером №414 от 07.08.2024);

(6) Счета на оплату по договорам поставки за 2023 год, выставленные ООО «Ливэн Моторс Рус»:

(6.1) Счет №АЛ202300175 от 27.06.2023 для ООО «ПНД»;

(6.2) Счет №АЛ202301137ЕКАТ от 18.12.2023 для ООО «Автоцентр на Бебеля»;

(6.3) Счет №АЛ202300822 от 01.11.2023 для ООО «АВТОЦЕНТР АЛЬФА»;

(6.4) Счет №АЛ202300645 от 19.10.2023 для ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ПРЕМИУМ ООО»;

(6.5) Счет №АЛ202300604 от 03.10.2023 для ООО «Навигатор Авто»;

(6.6) Счет №АЛ202300532 от 11.09.2023 для ООО «АВТО РИТЕЙЛ ДИАМАНТ»;

(6.7) Счет №АЛ202300385 от 14.08.2023 для ООО «Оптимум Трейдинг»;

(6.8) Счет №АЛ202300291 от 27.07.2023 для ООО «УК «ТрансТехСервис»;

(6.9) Счет №АЛ202300206 от 05.07.2023 для ООО «Нижегородец Восток»;

(6.10) Счет №АЛ202300087 от 18.05.2023 для ООО «Автолоцман-СК»;

(7) Счета на оплату по договорам поставки за 2024 год, выставленные ООО «Ливэн Моторс Рус»:

(7.1) Счет №АЛ202400050МСК от 23.01.2024 для ООО «Гедон-Трейд»;

(7.2) Счет №АЛ202400091 от 29.02.2024 для ООО «Леон»;

(7.3) Счет №АЛ202400147МСК от 26.03.2024 для ООО «Бета Групп»;

(7.4) Счет №АЛ202400023ЕКАТ от 23.04.2024 для ООО «УК «ТрансТехСервис»;

(7.5) Счет №АЛ202400288ЕКАТ от 20.05.2024г. для ООО «Сатурн-Р-АВТО»;

(8) Декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза:

(8.1) №ЕАЭС N RU fr-CN.PA06.B.45708/23 от 15.08.2023 на тип автомобиля LF7154B;

(8.2) №ЕАЭС N RU fr-CN.PA08.B.58348/23 от 11.10.2023 на тип автомобиля NS11;

(8.3) №ЕАЭС N RU fr-CN.PA08.B.17158/23 от 02.10.2023 на тип автомобиля NX31.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.07.2022) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1684891 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 требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

Исходя из пункта 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.

Знак «**LIVAN**» по международной регистрации №1684891 с конвенционным приоритетом от 21.07.2022 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1684891

испрашивается для индивидуализации следующих товаров и услуг 12, 37 классов МКТУ:

12 класс МКТУ – *«electric vehicles; vehicles for locomotion by land, air, water or rail; gear boxes for land vehicles; propulsion mechanisms for land vehicles; motorcycles; cars; automobile chassis; self-balancing boards; tyres for vehicle wheels; brakes for vehicles»* / «электромобили; транспортные средства для передвижения по суше, воздуху, воде или железной дороге; коробки передач для наземных транспортных средств; силовые механизмы для наземных транспортных средств; мотоциклы; легковые автомобили; автомобильное шасси; самобалансирующиеся доски; шины для колес транспортных средств; тормоза для транспортных средств»;

37 класс МКТУ – *«construction consultancy; construction; upholstery repair; heating equipment installation and repair; electric appliance installation and repair; motor vehicle maintenance and repair; charging of electric vehicles; rustproofing; retreading of tyres; furniture maintenance»* / «консультации по строительству; строительство; ремонт мягкой мебели; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт электроприборов; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; зарядка электромобилей; защита от коррозии; восстановление протектора шин; уход за мебелью».

Анализ знака по международной регистрации №1684891 показал, что единственным индивидуализирующим элементом в его составе является слово «LIVAN», выполненное буквами латинского алфавита, которое созвучно слову «ЛИВАН» в русском языке.

Так, в лексике русского языка слово «ЛИВАН» фигурирует в качестве топонима - названия государства Ливан¹ (Ливанская Республика (араб. Аль-Джумхурия аль-Лубнания)), расположенного в Западной Азии. Основа экономики Ливана - активная банковско-финансовая деятельность, торговля, туризм. Наиболее развитые отрасли - сельское хозяйство (плодоводство (яблоки, цитрусовые, оливки, бананы), овощеводство, виноградарство, табак), животноводство, рыболовство, текстильная, швейная, цементная, пищевая промышленности. Ливан осуществляет

¹ Большой Энциклопедический словарь. 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/179166>.

экспорт цитрусовых, яблок, хлопчатобумажных тканей, текстильных, фармацевтических изделий. Основные внешнеторговые партнеры - Саудовская Аравия и другие арабские страны, страны Западной Европы, США.

Как отмечается заявителем со ссылкой на портал TrendEconomy², основными странами-импортерами товаров из Ливана в 2022 году являлись ОАЭ, Сирия, Турция, Египет, Ирак, Швейцария, США, Катар, Южная Корея, Иордания. При этом 3,68% (147 млн долларов) экспорта из Ливана в 2022 году приходилось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили.

В поступившем возражении отмечается, что согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ³» на российском рынке в 2022 году выросла доля присутствия китайских производителей, поставок же автомобилей из Ливана не зафиксировано. Однако названные обстоятельства не устраняют восприятия знака по международной регистрации №1684891 российским потребителем в качестве топонима, вызывающего ассоциации с государством, для которого автомобилестроение является одной из отраслей промышленности, и при этом транспортные средства поставляются в другие страны.

В этой связи знак «LIVAN» при сопровождении товаров 12 класса МКТУ, относящихся к транспортным средствам, и услуг 37 класса МКТУ, связанным со строительством, ремонтом, техническим обслуживанием, способно вызывать правдоподобные представления об определенном месте происхождения товаров (услуг) и места нахождения их изготовителя, т.е. восприниматься в качестве описательного обозначения.

В этой связи целесообразно обратить внимание, что подобные обозначения, «описательные» по существу, должны быть свободными для использования всеми производителями этого вида продукции в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

² <https://trendeconomy.ru/dsta/h2/Lebanon/TOTAL>.

³ <https://www.interfax.ru/business/930013>.

Вместе с тем необходимо констатировать, что местом нахождения заявителя является не Ливан, а Китай. В связи с указанными обстоятельствами сопровождение товаров и услуг обозначением, которое в сознании потребителя ассоциируется с названием определенного государства, с которым заявитель при этом не связан территориально, способно вызвать не соответствующее действительности представление о происхождении товара и тем самым ввести потребителя в заблуждение. Названные обстоятельства выступают в качестве препятствия для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1684891 на территории Российской Федерации согласно требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленных документов об использовании обозначения «LIVAN» на территории Российской Федерации, то они не свидетельствуют о приобретении обозначением «LIVAN» различительной способности в качестве средства индивидуализации заявителя на дату приоритета знака по международной регистрации №1684891 согласно требованиям пункта 35 Правил.

Так, все приведенные в приложениях (1) – (8) документы касаются более позднего периода времени, а именно, датированы 2023 – 2024 гг. Также ни в одном из указанных документов не содержится информации о заявителе как изготовителе автомобилей. В декларациях о соответствии продукции (приложение 8.1) приводятся сведения об автомобилях иной марки - «LIFAN». Ни в одном из счетов (приложения 6, 7), касающихся продажи автомобилей, не упоминается обозначение «LIVAN». Также следует отметить, что все названные документы об использовании обозначения «LIVAN» касаются исключительно автомобилей. Сведений об иных заявленных товарах 12 класса МКТУ, а также об услугах 37 класса МКТУ отсутствуют.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в оспариваемом решении Роспатента от 25.10.2023. В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения

поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 25.10.2023.