Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности

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 05.07.2022 возражение, поданное Акционерным Обществом «ХАПИНЕКСА КЭШ ЭНД КЕРРИ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021719312, при этом установила следующее.

Обозначение « » по заявке №2021719312 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 02.04.2021 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 31.03.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия упомянутого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное

обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией RandMvape (см. Интернет https://randmvape.com/) для маркировки товаров, однородных заявленным. Продукция, маркируемая заявленным обозначением, поставляется в Россию через дистрибьюторов вышеуказанной компании (см. Интернет https://faffpods.ru/; https://www.vapelab.store/products/randm-tornado-7000-mixed-berries/; https://pegasvape.ru/product-category/odnorazovye-elektronnye-sigarety/randm/ и др.).

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, отметив следующее:

- экспертиза ошибочно установила, что посредством сайта https://randmvape.com реализуется продукция компании RandMvape, т.к. на самом деле производителем является компании Shenzhen Fumot Technology Co., Ltd., что и указано на сайте в соответствующем разделе;

- приведенные ссылки экспертизы на сайты дистрибьюторов https://faffpods.ru, https://www.vapelab.store/products/r-and-m-disposable-pod-1700puffs, https://pegasvape.ru/product/elektronnye-sigarety-2600-randm-dazzle-bananovoe-moloko-akkumulyator не обоснованы, поскольку там отсутствуют сведения о владельцах этих Интернет-ресурсов и их дистрибьюторских взаимоотношениях с производителем продукции - компанией Shenzhen Fumot Technology Co., Ltd., а также не имеется предусмотренных законодательством данных о наличии сертификатов на реализуемую продукцию;

- напротив, заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от компании Shenzhen Fumot Technology Co., Ltd., согласно которому Акционерное общество «ХАПИНЕКСА КЭШ ЭНД КЕРРИ» является единственной компанией-дистрибьютором на территории Российской Федерации, ответственной за реализацию продукции товарной марки «RandM».

С учетом представленного письма-согласия от производителя Shenzhen Fumot Technology Co., Ltd. и отсутствия достоверных и объективных данных об иных законных дистрибьюторах этого лица, в возражении содержится просьба удовлетворить поступившее возражение и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021719312 для всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

(1) Распечатка с сайта randmvape.com;

(2) Сведения по доменному имени faffpods.ru;

(3) Страница с сертификатами vapelab.store;

(4) Страница с сайта pegasvape.ru;

(5) Страница с сертификатами pegasvape.ru;

(6) Письмо-согласие от компании Shenzhen Fumot Technology Co., Ltd.

Изучив материалы дела и ходатайство заявителя, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.08.2022, с просьбой о рассмотрении возражения без его участия, коллегия пришла к выводу об обоснованности приведенных в возражении доводов в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

С учетом даты (02.04.2021) поступления заявки №2021719312 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

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.

Обозначение « » по заявке №2021719312 с приоритетом 02.04.2021 включает в свой состав словесный и буквенный элементы «RandM», выполненные в оригинальной шрифтовой манере буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «*ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для прикуривания; кальяны; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос;*

фильтры для сигарет; фитили для сигаретных зажигалок; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос».

Заявленное обозначение, включающее в свой состав словесный и буквенный элементы «RandM», является фантазийным, отсутствует в словарях каких-либо языков, использующих для написания буквы латинского алфавита, само по себе не может вызывать не соответствующее действительности представление о каком-либо товаре.

Вместе с тем основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 34 классов МКТУ явился довод экспертизы со ссылкой на ряд Интернет-источников о том, что заявленное обозначение способно вызвать не соответствующее действительности представление об изготовителе товаров в силу его использования иным лицом, а именно компанией RandMvape (https://randmvape.com (1)), продукцию которого на территории Российской Федерации распространяют многие лица (https://faffpods.ru (2); https://www.vapelab.store/products/randm-tornado-7000-mixed-berrie (3); https://pegasvape.ru/product-category/odnorazovye-elektronnye-sigarety/randm (4)).

Следует указать, что согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

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 товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, 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.

Анализ приведенных в заключении по результатам экспертизы источников информации (1) – (4) показал следующее.

Источник информации (1) представляет собой англоязычный сайт https://randmvape.com, на котором присутствуют сведения об электронных курительных устройствах под обозначением, тождественным заявленному. При этом в качестве производителя фигурирует компания Shenzhen Fumot Technology Co., Ltd., а не компания RandMvape, на которую ссылается экспертиза.

Коллегия установила наличие русскоязычного сайта https://randmvape.ru, где отмечается, что «RandM Vape» - обозначение, которое используется для сопровождения одноразовых и настраиваемых вейп-устройств, произведенных компанией Shenzhen Fumot Technology Co.Ltd. Как указано на сайте https://randmvape.ru, интересы компании Shenzhen Fumot Technology Co.ltd. на территории Российской Федерации представляет ООО «ХАПИНЕКСА ЛОДЖИСТИКС ВЕНЕМАА». Согласно данным такого общедоступного источника информации как Единый государственный реестр юридических лиц, названное юридическое лицо является учредителем АО «ХАПИНЕКСА КЭШ ЭНД КЕРРИ», т.е. заявителя по заявке №2021719312.

Следует отметить, что на сайтах https://randmvape.com и https://randmvape.ru отсутствуют сведения об объемах реализации продукции под спорным обозначением в России, о длительности использования этого обозначения в качестве средства индивидуализации курительных принадлежностей, о территории их распространения, о степени информированности потребителя о наличии этого товара в гражданском обороте. В этой связи не представляется возможным прийти к выводу о формировании в сознании потребителя стойких ассоциативных связей между товарами, маркированными спорным обозначением на дату (02.04.2021) подачи заявки №2021719312, и упомянутой компанией Shenzhen Fumot Technology Co.Ltd., и, как следствие, возникновения не соответствующего действительности представления об изготовителя продукции, маркированных обозначением «RandM».

Вместе с тем заявителем было получено письмо-согласие, в котором китайская компания Shenzhen Fumot Technology Co.Ltd. не возражает против

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 34 класса МКТУ, что свидетельствует об отсутствии конфликта интересов между упомянутыми лицами на территории Российской Федерации.

Что касается иных источников информации (2) – (4), приведенных в заключении по результатам экспертизы, то они также не свидетельствуют о способности заявленного обозначения вызывать не соответствующие действительности представления о товаре и его изготовителе.

Источник информации (2) представляет собой российский интернет-магазин https://faffpods.ru, на котором доступны для приобретения электронные курительные устройства под спорным обозначением. Однако каких-либо достоверных исходных данных как о производителе этой продукции, так и о лице, предлагающим ее к продаже на территории Российской Федерации упомянутый сайт не содержит. Кроме того, отсутствуют сведения, позволяющие соотнести данные о продукции, фигурирующей на этом сайте, с датой приоритета заявленного обозначения по заявке №2021719312.

Источник информации (3) также является Интернет-магазином в российском сегменте Интернет, где предлагается к продаже одноразовые электронные сигареты, жидкости на солевом никотине, картриджи и др. продукция для курения. Сайт принадлежит ИП Андрееву С.Д. Однако приведенная в заключении по результатам экспертизы страница https://www.vapelab.store/products/randm-tornado-7000-mixed-berrie в настоящее время отсутствует, в связи с чем не представляется возможным установить, какого рода информация о производителе и о товаре там была доступна потребителю ранее.

В настоящее время также отсутствует и Интернет-страница (4) https://pegasvape.ru/product-category/odnorazovye-elektronnye-sigarety/randm, на которую ссылается экспертиза. На сайте https://pegasvape.ru, не раскрывающем информации о продавце товаров, представлен каталог различных электронных устройств для курения, однако продукции под заявленным обозначением не представлено.

Таким образом, все приведенные в оспариваемом решении Роспатента ссылки на третьи лица, которые якобы вели деятельность по реализации продукции под спорным обозначением, в настоящее время не актуальны. Разовое упоминание на каком-либо сайте спорного обозначения не приводит к выводу о том, что в сознании потребителя могли сформироваться ассоциативные связи между товарами, которые оно сопровождало, и лицом, реализующим соответствующую продукцию.

В силу изложенного не усматривается оснований для отнесения заявленного обозначения к категории обозначений, не соответствующих требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.07.2022, отменить решение Роспатента от 31.03.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021719312.