

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 поступившее 09.03.2021 возражение, поданное ООО «ЛазерПро», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019745232, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «CHANXAN» по заявке №2019745232 было подано на имя заявителя 10.09.2019 в отношении товаров и услуг 07, 09, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 09.11.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019745232. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункту 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение «CHANXAN», используемое компанией Suzhou Chanxan Laser Technology Co., Ltd, Китай, при производстве товаров 07, 09 классов МКТУ и оказании услуг 40 класса МКТУ (<https://www.szchanxan.com/>). Поскольку заявителем является ООО «Лазер Про», Москва, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а также в отношении лица, оказывающего услуги, и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг 07, 09, 40 классов МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.03.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель, ООО «ЛазерПро», Москва, является дистрибутером компании Suzhou Chanxan Laser Technology Co., Ltd, Китай;
- 12.09.2019 ООО «ЛазерПро» и компания Suzhou Chanxan Laser Technology Co., Ltd заключили договор (приложение № 1), в соответствии с которым ООО «ЛазерПро» выполняет на единой территории Таможенного союза функции иностранного изготовителя по обеспечению требований технических регламентов Таможенного союза продукции в части правила обращения на рынке, обеспечения ответственности за несоответствие продукции, осуществление действий по подтверждению соответствия продукции изготовителя (компании Suzhou Chanxan Laser Technology Co., Ltd);
- в 2019 компания Suzhou Chanxan Laser Technology Co., Ltd поставила ООО «ЛазерПро» соответствующее оборудование. Таможенная декларация прилагается (приложение № 2);
- заявитель подал заявку на регистрацию обозначения «CHANXAN»

по поручению компании Suzhou Chanxan Laser Technology Co., Ltd (приложение № 3);

- заявителем сокращен испрашиваемый перечень товаров и услуг 07, 09, 40 классов МКТУ до следующих позиций:

07 класс: машины для текстильной промышленности; машины текстильные; станки для текстильной промышленности;

09 класс: лазеры, за исключением используемых в медицинских целях;

40 класс: гравирование; раскрой тканей; скрайбирование лазерное.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.11.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров и услуг 07, 09, 40 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Договор № 223 от 12.09.2020, заключенный между ООО «ЛазерПро» и компанией Suzhou Chanxan Laser Technology Co., Ltd;
2. Таможенная декларация от 29.10.2019 на поставку следующих товаров: станки, работающие с использованием процессов лазерного излучения; лазерные станки для резки, маркировки, гравировки изделий из стекла, камня и других материалов;
3. Копия официального письма от компании Suzhou Chanxan Laser Technology Co., Ltd к ООО «ЛазерПро», в котором она поручает последнему подать заявку на регистрацию товарного знака на территории РФ обозначение «CHANXAN» в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 07, 09, 40 классов МКТУ (оригинал был представлен на заседании коллегии от 07.04.2021).

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (10.09.2019) заявки № 2019745232 на регистрацию 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 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.

Заявленное обозначение «CHANXAN» является словесным, выполненным близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении сокращенного перечня товаров и услуг 07, 09, 40 классов МКТУ, указанных в возражении.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно воспроизводит обозначение, используемое компанией Suzhou Chanxan Laser Technology Co., Ltd, Китай, для маркировки

товаров и услуг, однородных заявленным, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Коллегия отмечает, что в официальном письме от 01.09.2020 (приложение № 3) содержится информация о том, что компания Suzhou Chanxan Laser Technology Co., Ltd «поручает своему дистрибутору ООО «ЛазерПро» подать заявку на регистрацию в качестве товарного знака на территории РФ обозначение «CHANXAN» в отношении сокращенного перечня товаров и услуг 07, 09, 40 классов МКТУ.

Согласно представленному договору № 223 от 12.09.2020, заключенному между ООО «ЛазерПро» и компанией Suzhou Chanxan Laser Technology Co., Ltd (приложение № 2), ООО «ЛазерПро» является уполномоченным представителем компании Suzhou Chanxan Laser Technology Co., Ltd и выполняет функции иностранного изготовителя в части обеспечения правил обращения на рынке, обеспечения ответственности за несоответствие продукции, осуществления действий по подтверждения соответствия продукции изготовителя (компании Suzhou Chanxan Laser Technology Co., Ltd).

В соответствии с таможенной декларацией от 29.10.2019 (приложение № 1), отправителем является компания Suzhou Chanxan Laser Technology Co., Ltd, а декларантом - ООО «ЛазерПро»; поставляется следующая продукция: станки, работающие с использованием процессов лазерного излучения; лазерные станки для резки, маркировки, гравировки изделий из стекла, камня и других материалов.

Таким образом, анализ представленных документов показал, что компания Suzhou Chanxan Laser Technology Co., Ltd и «ЛазерПро» связаны производственными отношениями, в связи с чем у потребителей не будет возникать неправильного представления об изготовителе товаров 07, 09 классов МКТУ или о лице, оказывающем услуги 40 класса МКТУ, вследствие чего основания для применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса в данном случае отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.03.2021, отменить решение Роспатента от 09.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019745232.