

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 07.07.2023, поданное компанией Шэньчжэнь АтомСтак Текнолоджис Ко., Лтд, Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №839941, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «АТОМСТАК» по заявке №2021739376 с приоритетом от 24.06.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.12.2021 за №839941 на имя Дунгуань Ортур Интеллиджент Текнолоджис Ко., Лтд., Китай (далее – правообладатель) в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.07.2023, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №839941 предоставлена в Российской Федерации с нарушением требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как товарный знак по указанной регистрации используется лицом, подавшим возражение, уже в течение нескольких лет для тождественных и однородных товаров 07 класса МКТУ.

Данный товарный знак лица, подавшего возражение, хорошо известен потребителям в различных странах мира.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что им была подана заявка №2022700234, по которой было отказано в регистрации товарного знака со ссылкой на оспариваемый товарный знак, а также подана заявка № 2023744657, по которой делопроизводство не завершено.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 839941 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, перечисленных в указанной регистрации.

К возражению приложены копии документов об использовании товарного знака с переводом на русский язык, включающие:

- (1) свидетельство о регистрации авторского права в Китае на произведение графического искусства «АТОМСТАК» от 21.05.2020 на имя компании Шэньчжэнь АтомСтак Текнолджис Ко., Лтд, с переводом на русский язык, рассмотренное Китайским Центром Защиты авторских прав и зарегистрированное в соответствии с положениями «Правила по добровольной регистрации произведений» 26.05.2022;
- (2) сертификат соответствия от 26.12.2022, удостоверяющий, что продукт (лазерный гравер), маркированный торговым знаком АТОМСТАК, производителем которого является компании Шэньчжэнь АтомСтак Текнолджис Ко., Лтд, соответствует всем требованиям Директивы ЕС о безопасности машин и оборудования 2006/42/ЕС и Директивы ЕС о безопасности низковольтного оборудования 2014/35/EU;
- (3) почетная грамота всемирного конкурса инноваций и предпринимательства «Золотая панда» 2022г., место проведения - Шэньчжэнь;
- (4) заявка на регистрацию предприятия по производству пестицидов и устройств Управления по охране окружающей среды, США, Вашингтон, округ Колумбия, содержащая сведения о компании Шэньчжэнь АтомСтак Текнолджис Ко., Лтд., от 30.05.2023;
- (5) скриншоты страниц сайтов торговых площадок (AliExpress, OZON, Ebay, Alibaba, Avito), на которых размещена информация о продукции, маркированной обозначением «АТОМСТАК»;
- (6) распечатки из социальных сетей с отзывами потенциальных покупателей;

- (7) распечатка с данными об объемах продаж в России продукции, маркированной обозначением «АтомСтак» на платформе AliExpress с 01.11.2022 по 12.11.2022;
- (8) распечатка с сайта <https://www.google.com/starch?q=Atomstack> (сайт не открывается);
- (9) распечатка «Обзор продукта бренда АтомСтак на российском локальном блоге»;
- (10) распечатка с сайта <https://www.atomstack.com/pages/about-us> (сайт не открывается), содержащая информацию о компании Шэньчжэнь АтомСтак Текнолоджиес Ко., Лтд. и историю бренда АтомСтак;
- (11) декларация соответствия поставщика FCC от 25.11.2021;
- (12) подтверждение получения отчета о продукте от компании Шэньчжэнь АтомСтак Текнолоджиес Ко., Лтд Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов от 23.08.2022;
- (13) уведомление Патентного ведомства Китая об отказе в регистрации товарного знака «АТОМSTACK» на имя заявителя: Дунгуань Ортур Интеллидженд Текнолоджиес Ко., Лтд. (дата подачи заявки 23.01.2023).

Правообладателю в установленном порядке в адреса, указанные в Госреестре, были направлены уведомления о поступившем возражении с указанием даты и места его рассмотрения (форма 870 от 23.08.2023; форма 821 от 27.10.2023), однако отзыв правообладателем не был представлен и участия в рассмотрении возражения он также не принял. Поскольку другие адреса для связи с правообладателем в деле заявки №2021739376 отсутствуют, коллегия исчерпала свои возможности по уведомлению правообладателя о поступившем возражении.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (24.06.2021) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 839941 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и

введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

Согласно пункту 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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №839941 представляет собой словесное обозначение «АТОМSTACK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ:

3D-принтеры; машины для гравирования; процессоры кухонные электрические; машины для переработки пластмасс; станки фрезерные; станки токарные; станки металлообрабатывающие; машины для доводки; машины отделочные; автоматы торговые; генераторы постоянного тока; двигатели для летательных аппаратов; двигатели судовые; поршни [детали машин или двигателей]; центрифуги [машины]; соединения валов [машин]; аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; двигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; турбины ветряные; роботы промышленные.

В основу рассматриваемого возражения положены доводы о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести в заблуждение потребителя относительно

изготовителя товаров, поскольку этот товарный знак хорошо известен потребителям в различных странах мира как товарный знак, принадлежащий лицу, подавшему возражение.

Анализ словарно-справочных источников информации, включая лексические словари основных европейских языков, сведения из баз данных сети Интернет, показал отсутствие в них такой лексической единицы как «АТОМSTACK», что позволяет сделать вывод о фантазийном характере этого слова.

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

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 его изготовителе. Указанная способность действительно может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации, связанной с иным производителем товаров, необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами и услугами и лицом, которое производит эти товары и оказывает услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в данном случае, с лицом, подавшим возражение, при этом сам по себе факт использования обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, подлежат учету на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

В подтверждение довода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых охраняется на территории Российской Федерации оспариваемый

товарный знак, представлен комплект документов (1) – (13), анализ которых показал следующее.

Такие документы как свидетельство о регистрации авторского права в Китае (1), сертификат соответствия от 26.12.2022 (2), заявка (4) на регистрацию предприятия по производству пестицидов и устройств Управления по охране окружающей среды, (США, Вашингтон, округ Колумбия), декларация соответствия поставщика FCC от 25.11.2021 (11), документы (12) и (13), имеют отношение только к территории Китая, США и ЕС, соответственно, не могут служить доказательством известности лица, подавшего возражение, в качестве производителя товаров, маркированных обозначением «АТОМSTACK», на территории Российской Федерации, формирующими, тем самым, у среднего российского потребителя какие-либо ложные ассоциации, связанные с оспариваемым товарным знаком. Кроме того, все эти документы, за исключением (1), относятся к периоду времени после приоритета (24.06.2021) оспариваемого товарного знака.

Также к периоду времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака относятся такие документы, как Почетная грамота Всемирного конкурса инноваций и предпринимательства «Золотая панда» (3), который проводился в 2022 году в Китае (место проведения – Шэньчжэнь).

Скриншоты страниц сайтов торговых площадок (AliExpress, OZON, Ebay, Alibaba, Avito) (5), приложенные к возражению, предлагающие к продаже товары, маркированные обозначением «АТОМSTACK», либо не содержат даты размещения в сети Интернет, либо эти даты относятся к периоду времени после приоритета (24.06.2021) оспариваемого товарного знака, при этом, учитывая низкое качество распечаток, невозможно установить наличие сведений о производителе этих товаров.

Часть представленных материалов размещена в англоязычном сегменте сети Интернет, малодоступном среднему российскому потребителю, соответственно, распечатки из социальных сетей с отзывами потенциальных покупателей (6) также включают комментарии иностранных лиц на англоязычных сайтах, кроме того, эти распечатки относятся к периоду времени после приоритета (24.06.2021) оспариваемого товарного знака, также как и распечатка с данными об объемах продаж в России продукции, маркированной обозначением «АтомСтак», на платформе AliExpress с

01.11.2022 по 12.11.2022 (7).

Что касается распечаток (8) - (10), то они не содержат даты размещения в сети Интернет, в силу чего также не могут служить доказательством формирования у среднего российского потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака ложных ассоциаций, связанных с производителем товаров, маркированных спорным обозначением.

Таким образом, в отсутствие документов (например, результатов социологического опроса), которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у российских потребителей при восприятии оспариваемого товарного знака определенных устойчивых ассоциативных связей именно с лицом, подавшим возражение, отсутствуют основания для обоснованного вывода о наличии у товарного знака «АТОМSTACK» способности породить у российских потребителей не соответствующее действительности представление о принадлежности соответствующих товаров лицу, подавшему возражение, а не правообладателю, то есть ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Кроме того, возражение не содержит каких-либо материалов, свидетельствующих как о введении в гражданский оборот и фактическом использовании на территории Российской Федерации товаров, маркированных обозначением «АТОМSTACK», принадлежащими лицу, подавшему возражение, так и о фактическом введении потребителей в заблуждение при восприятии оспариваемого товарного знака относительно лица, производящего товары 07 класса МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак.

Таким образом, доводы о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, не подтверждены материалами возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.07.2023, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 839941.