


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.04.2024 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ФРИГОПОИНТ» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023704114, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения «» в качестве товарного знака по заявке №2023704114 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.01.2023 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 22.12.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «DIGI FAN» будет водить потребителя в заблуждение относительно изготовителя испрашиваемых товаров, поскольку по сведениям сети Интернет обозначение «DIGI FAN» служит для индивидуализации товаров, однородных заявленным,

производителем которых является китайская компания KUPO CO., LTD., 6F, No 4, Lane 609, Section 5, Chung Shin Road, San Chung District, New Taipei City 24159, Taiwan, см. <https://www.kuposhop.com/en/product-674250/KUPO-Digi-Fan-DF-500.html>.

Также в заключении экспертизы указано, что в некоторых случаях заявленные обозначения имитируют обозначения, не зарегистрированные в качестве товарных знаков, но введенные в гражданский оборот другими хозяйствующими субъектами.

При проведении анализа учитываются сведения, полученные из различных источников информации, доступных широкому кругу потребителей (толковые, энциклопедические, специальные словари и иная литература, в том числе сеть Интернет).

При наличии информации о производителе товаров, однородных заявленным, в сети Интернет, определяется возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Экспертиза сообщает, что на современном этапе развития информационных технологий сеть Интернет получила широкое использование в качестве источника информации, из которого потребитель может получить сведения об интересующих его товарах и производителях.

Сеть Интернет является таким же полноценным инструментом проведения экспертизы товарных знаков, как и словари, справочники, печатные издания. Поэтому экспертиза учитывает не только ранее зарегистрированные товарные знаки, но и общедоступную информацию.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- как указал президиум Суда по интеллектуальным правам в пункте 2.1 Информационной справки Суда по интеллектуальным правам, для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя

товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса). 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. Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем;

- норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем/исполнителем), не являющимся заявителем по заявке. При этом установление фактов разработки данного обозначения каким-либо другим лицом, использования обозначения иным производителем/исполнителем, а также размещения информации о разработанном обозначении в общедоступных источниках информации не является само по себе основанием для применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку это не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- с учетом изложенного размещение в сети Интернет сведений о продукции тайваньской компании KUPO CO., LTD., маркированной обозначением «DIGI FAN»(<https://www.kuposhop.com/en/product-674250/KUPO-Diqi-Fan-DF-500.ta>), не является основанием для применения экспертизой подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса при принятии решения об отказе в регистрации обозначения по заявке №2023704114. Следует отдельно отметить, что Интернет-сайт по адресу <https://www.kuposhop.com/en/product-674250/KUPO-Digi-Fan-DF-500.html> не имеет

русскоязычной версии, позволяющей среднему российскому потребителю, не владеющим английским языком, ознакомиться с его содержанием. Кроме ссылки на вышеуказанный Интернет-сайт экспертизой не было приведено ни одного доказательства, содержащего сведения о продукции тайваньской компании KUPO CO., LTD., маркированной обозначением «DIGI FAN». При этом экспертиза в принципе не исследовала вопрос об известности для адресной группы российских потребителей указанной продукции. Вместе с тем, по данным «Wordstat» количество запросов российских пользователей в поисковой системе «Яндекс» по словам «DIGI FAN» за период с 2022-2024 гг. ничтожно мало (Приложение № 6). По данным аналогичного сервиса «Google Trends» такое же малое количество запросов по словам «DIGI FAN» было сделано в поисковой системе «Google» за пять последних лет. При этом абсолютное большинство таких запросов было сделано в Румынии (Приложение № 7). Таким образом, выявленный экспертизой источник информации не может свидетельствовать о наличии стойкой ассоциативной связи у российских потребителей между товарами 7, 9, 11 классов МКТУ, маркированными обозначением «DIGI FAN», и тайваньской компанией KUPO CO., LTD.;

- при принятии решения экспертизой не был проанализирован перечень товаров, для которых испрашивалась правовая охрана заявленному обозначению, что является грубым нарушением методологии проведения экспертизы. Согласно пункту 2.3. Информационной справки Суда по интеллектуальным правам возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров может возникать, в том числе при использовании обозначений, получивших широкую известность среди потребителей в результате их продолжительного использования для индивидуализации иных товаров, формально не являющихся однородными тем, в отношении которых испрашивается или предоставлена правовая охрана (Приложение № 3);

- вероятность ошибочного восприятия правообладателя товарных знаков усиливается ввиду их длительного и активного использования и, как следствие, достаточной известности товарного знака широкому кругу потребителей подобного рода товаров. Как указывалось выше, для российских потребителей продукция

тайваньской компании KUPO CO., LTD., маркированная обозначением «DIGI FAN», не является известной. Согласно выявленным экспертизой сведениям с Интернет-сайта по адресу «<https://www.kuposhop.com/en/product-674250/KUPO-Digi-Fan-DF-500.html>» ветровая машина «KUPO DF-500 DIGIFAN» предназначена для создания студийных эффектов и предлагается к продаже по цене - 1280 долларов США, в переводе на российские рубли по курсу ЦБ на 27.03.2024 - 118000 рублей (сто восемнадцать тысяч рублей).;

- Таким образом, ветровая машина «KUPO DF-500 DIGIFAN» не является дешевой бытовой техникой, а представляет из себя дорогостоящий товар технического назначения. Как правило, такой товар приобретается специалистом для длительного коммерческого использования, в связи с чем при его покупке покупатель бывает особенно внимателен. Вместе с тем заявленному обозначению правовая охрана испрашивалась для широкого перечня товаров 7, 9, 11 классов МКТУ, значительная часть которых не только не является однородной ветровой машине, но и в принципе не может быть соотнесена с таким товаром: 7 класс МКТУ: «3D-биопринтеры; агрегаты сварочные электрические; дымоходы паровых котлов; картеры моторов и двигателей; клапаны редуционные [детали машин]; компрессоры [машины]; машины для раздачи жидкости промышленные; машины для очистки нефти и др.»; 9 класс МКТУ: «аппараты перегонные лабораторные; аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты светокопировальные; аппараты ферментационные для лабораторий; ареометры для кислот; ареометры для определения плотности соляных растворов; весы с анализатором массы тела; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; гальванометры; детекторы; измерители давления; измерители центровки колеса; индикаторы давления и др.»; 11 класс МКТУ: «аккумуляторы пара; аппараты дистилляционные; аппараты и машины холодильные; аппараты морозильные; газоохладители, не являющиеся частями машин; парогенераторы, за исключением частей машин; приборы для очистки газов; приборы для очистки масел; установки для производства пара; холодильники и др.». Значительная часть заявленных товаров 7, 9, 11 классов МКТУ представляет из себя товары производственно-технического

назначения, которые используются в промышленности. В связи с изложенным в принципе отсутствует возможность, при которой потребитель указанных товаров будет при их покупке введен в заблуждение относительно предполагаемого изготовителя - тайваньской компании KUPO CO., LTD. При этом позиция экспертизы о том, что регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя в отношении любых товаров не основана на нормах действующего законодательства и прямо противоречит судебному толкованию подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, изложенному в пункте 2.3. Информационной справки Суда по интеллектуальным правам. Данное обстоятельство также свидетельствует о неправильном применении экспертизой подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- действующее законодательство не предусматривает в качестве основания для преодоления отказа в регистрации обозначения по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, представление доказательств ведения фактической деятельности под данным обозначением. Вместе с тем, экспертизой не были учтены следующие фактические обстоятельства, изложенные заявителем. На территории Европейского Союза обозначение «DIGI FAN» не зарегистрировано в качестве товарного знака на имя тайваньской компании KUPO CO., LTD. Зарегистрирован только товарный знак «KUPO» (рег. номер 001171859, дата регистрации: 15.05.2001 - Приложение 8) для следующих товаров 9, 11 классов МКТУ: 9 класс МКТУ - «Stands for photographic apparatus; stands and grips for photography, movies, photos and lighting; electrical power connectors; electrical cables; electric cables; electrical switches; electric switches; stage lighting regulators/«Подставки для фотоаппаратуры; подставки и ручки для фотографии, кино, фото и освещения; разъемы электропитания; электрические кабели; электрические кабели; электрические выключатели; электрические выключатели; регуляторы освещения сцены». 11 класс - МКТУ «Apparatus for lighting; stage lighting; disco lighting; photography studio lighting; television lighting; light bulbs; lamps; lights for automobiles; search lights; brake lights; spotlights; parts and fittings for all the aforesaid goods»/«Аппаратура для освещения; освещение сцены; освещение дискотеки; освещение фотостудии; телевизионное освещение; лампочки;

лампы; фары для автомобилей; прожекторы; стоп-сигналы; прожекторы; детали и комплектующие для всех вышеперечисленных товаров». При этом в перечне указанных товаров отсутствуют такие позиции, как «ветровые машины» или «вентиляторы»;

- данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии фактического интереса у тайваньской компании KUPO CO., LTD. распространить правовую охрану своих средств индивидуализации для указанных товаров. Вместе с тем, на территории Европейского Союза на имя заявителя уже зарегистрирован товарный знак



(рег. номер 1722762, дата регистрации: 15.02.2023 в отношении товаров 7, 09, 11 классов МКТУ, копия публикации прилагается - см. Приложение № 9). Указанное обстоятельство подтверждает, что европейского потребителя, обладающего знанием английского языка и способного ознакомиться с содержанием англоязычного Интернет-сайта тайваньской компании KUPO CO., LTD., регистрация на имя российской компании данного обозначения не вводит в заблуждение в отношении изготовителя. Указанные обстоятельства также свидетельствуют об отсутствии реальной возможности введения российского потребителя в заблуждение относительно изготовителя - тайваньской компании KUPO CO., LTD.;

- экспертизой также не была принята во внимание фактическая деятельность заявителя. ООО «ФРИГОПОИНТ» - крупный производитель промышленного оборудования, в том числе компонентов систем охлаждения и кондиционирования. Потребителями продукции, выпускаемой ООО «ФРИГОПОИНТ», являются не средние российские потребители, а предприятия (сведения прилагаются - Приложение № 10). В случае размещения на продукции ООО «ФРИГОПОИНТ» заявленного обозначения отсутствует фактическая возможность введения потребителя в заблуждение в отношении изготовителя.

На основании изложенного в возражении выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023704114 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия доверенности на представителя в 1 экз.;
2. Платежное поручение № 1446 от 16.04.2024 за рассмотрение возражения в 1 экз.;
3. Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации в 1 экз.;
4. Данные Росстата о знании россиянами иностранных языков в 1 экз.;
5. Копия постановления по делу № СИП-1301/2021 в 1 экз.;
6. Данные «Wordstat» по словам «DIGI FUN» в 1 экз.;
7. Данные «Google Trends» по словам по словам «DIGI FUN» в 1 экз.;
8. Сведения по товарному знаку ЕС «КУРО» в 1 экз.;
9. Сведения по товарному знаку ЕС «DIGI FAN» в 1 экз.;
10. Сведения о продукции ООО «ФРИГОПОИНТ» в 1 экз.

На заседании коллегии, состоявшемся 03.06.2024 г., членами коллегии были выявлены дополнительные сведения в виде распечаток с ряда сайтов сети Интернет о предложении к продаже ветровой машины (вентилятора) КУРО DF-500 DIGIFAN. Заявителю было предоставлено дополнительное время для ознакомления с этими сведениями и представления своих доводов, в связи с чем заседание коллегии было перенесено на основании пункта 29 Правил ППС.

Заявителем было представлено дополнение к возражению с учетом анализа дополнительных материалов, в котором изложено следующее:

- заявитель ознакомился со сведениями, полученными коллегией из сети Интернет, размещенными на русскоязычных сайтах www.ultra-mart.ru; www.gs-corp.ru; www.abc.ru; www.photogora.ru;

- указанные сведения не доказывают известность российскому потребителю на дату подачи рассматриваемой заявки тайваньской компании и ее товара, маркированного обозначением «DIGI FAN». В частности, на страницах этих сайтов не приведена информация о компании-производителе товаров, из представленных распечаток сайтов невозможно установить, когда появилась информация о предложении к продаже вентиляторов «DIGI FAN» тайваньской компании, отсутствуют сведения о количестве просмотров этой информации потребителями;

- сведения, размещенные на указанных выше сайтах, не подтверждают наличие у потребителя стойкой ассоциативной связи между товаром, маркированным обозначением «DIGI FAN» и тайваньской компанией KUPO CO., LTD., что является необходимым условием применения положений подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель является крупным российским предприятием – заводом по производству компонентов холодильной техники, неоднократно награждался как экспортер года. Заявитель экспортирует свою продукцию с 2014 года, в страны ЕС и ЮВА с 2016, в 2019 и 2021 стал экспортером года в Белгородской области;

- заявитель занял первое место в федеральном этапе Всероссийской премии «Экспортер года 2023» в сфере машиностроения среди МСП России и второе место как «Экспортер года 2022»;

- заявитель регулярно участвует в крупных российских и международных выставках холодильной техники, в том числе в специализированной выставке «Мир климата», а также в проходившей в Пекине международной выставке China Refrigeration 2024;

- заявитель является известным в России и за рубежом производителем компонентов холодильной техники и не имеет цели воспользоваться репутацией

малоизвестной тайваньской компании для успешного ведения дел на своем рынке продукции;

- применительно к заявленному перечню товаров вентиляторы тайваньской компании могут быть соотнесены только с товаром «вентиляторы бытовые электрические». Вместе с тем, чтобы развеять сомнения в добросовестности своих намерений, заявитель готов сократить перечень своих товаров, убрав из него следующие позиции: 07 - ремни приводные вентиляторов для двигателей; 09 - вентиляторы охлаждения внутренние для компьютеров; 11 - вентиляторы бытовые электрические;

- другие товары заявленного перечня, связанные с кондиционированием, такие как «вентиляторы для двигателей – 07 класс МКТУ»; «вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; установки для кондиционирования воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств» имеют принципиально иной вид, другое назначение и другие условия реализации, а также круг потребителей. Кроме того, они относятся к товарам производственно-технического назначения и угроза введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя отсутствует, поскольку эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей – специалистов в соответствующей отрасли. Следует также отметить, что большая часть испрашиваемых товаров представляет собой товары производственно-технического назначения, что в принципе исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно тайваньской компании KUPO CO., LTD.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака по заявке №2023704114 для всех заявленных товаров, за исключением следующих: 07 класса МКТУ - ремни приводные вентиляторов для двигателей; 09 класса МКТУ - вентиляторы охлаждения внутренние для компьютеров; 11 класса МКТУ - вентиляторы бытовые электрические.

В Приложении к дополнению представлены сведения о наградах ООО «ФРИГОПОИНТ», фотографии наград и сведения о продукции.


Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.01.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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.



Заявленное обозначение  представляет собой комбинированный товарный знак со словесным элементом «DIGI FAN», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и размещенным на двух строках. Регистрация товарного знака согласно возражению испрашивается для ограниченного перечня товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Словесное обозначение «DIGIFAN», фонетически тождественное словесному элементу заявленного обозначения, по сведениям, имеющимся в сети Интернет, действительно использовалось в предложениях к продаже в России тайваньской компанией KUPO в отношении такого товара как ветровые машины, которые по сути своей представляют собой вентиляторы, что подтверждается информацией с ряда сайтов сети Интернет (см., например, www.ultra-mart.ru; www.gs-corp.ru; www.abc.ru; www.photogora.ru). Сведения о компании-производителе представлены на сайте компании <https://www.kuposhop.com/en/product-674250/KUPO-Digi-Fan-DF-500.html>.

Указанная информация, размещенная в сети Интернет, является общедоступной для большей части потребителей, и, несмотря на отсутствие сведений о количестве просмотров этих сайтов российскими потребителями, наличие сведений об указанном товаре под обозначением «DIGIFAN» на ряде интернет-сайтов, в том числе русскоязычных, может породить в сознании части потребителей ассоциативную связь заявленного обозначения с иным производителем товаров, а именно тайваньской компанией KUPO CO., LTD., а не заявителем по заявке №2023704114, что способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, относящихся к вентиляционному оборудованию.

Вместе с тем следует отметить, что заявителем был скорректирован испрашиваемый перечень, из которого исключены следующие товары: «ремни приводные вентиляторов для двигателей; вентиляторы охлаждения внутренние для компьютеров; вентиляторы бытовые электрические», связанные с вентиляционной техникой.

Что касается других товаров, относящихся к кондиционированию и вентиляции, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, то, по мнению заявителя, они представляют собой другой вид товаров, имеют иное

назначение и иной круг потребителей, что исключает угрозу введения потребителя в заблуждение.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что такие товары как «вентиляторы для двигателей, вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; воздуходувки [детали машин]; кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; установки для кондиционирования воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств» относятся к той же родовой группе товаров, что и исключенные заявителем из перечня, поскольку все они являются оборудованием для вентиляции и кондиционирования и, соответственно, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одни условия реализации.

В связи с изложенным, по мнению коллегии, существует опасность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя указанных товаров в силу возможного возникновения ложных ассоциаций, связанных с другим лицом, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, в отношении товаров 07 класса МКТУ «вентиляторы для двигателей; воздуходувки [детали машин]», а также товаров 11 класса МКТУ «вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; установки для кондиционирования воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, что подтверждает правомерность решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в этой части.

Что касается остальных испрашиваемых к регистрации товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ, то в отношении этих товаров у коллегии не имеется оснований для

вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.04.2024, отменить решение Роспатента от 22.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023704114 .