


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 19.08.2024 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ЮЖНАЯ КОМПАНИЯ», Ростовская область, г. Ростов-На-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023767706, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2023767706 заявлено 27.07.2023 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.07.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023767706 в отношении товаров 07 класса МКТУ ввиду несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Согласно открытым интернет источникам заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «SJMC», используемым китайской компанией SJMC Machine Tools Co., Ltd, Jincheng House, NO.511 Tianmu West Road, Shanghai China (см. <http://www.sjmc.com.hk/Aboutus.php?id=17>, <http://www.sjmc.com.hk/index.php>, <https://www.machinetools.com/ru/brands/sjmc>, <https://rossn.ru/info/brands/sjmc/?ysclid=lw7j156urz788853163>).

Возникающие ассоциации, связанные с заявленным обозначением в случае регистрации могут создать у потребителей неверные представления о его действительном источнике происхождения. Следовательно, регистрация заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ на имя заявителя ООО «ЮЖНАЯ КОМПАНИЯ», 344091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, зд. 1 стр. 1, помещ. 170 будет вводить потребителя в заблуждение относительно действительного источника происхождения (изготовителя товаров) на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара,

- 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), не являющимся правообладателем товарного знака,

- основания для отказа «обозначение сходно до степени смешения с обозначением «SJMC», используемым китайской компанией» не применима в рассматриваемой ситуации, так как данная компания не представлена на товарном рынке Российской Федерации, следовательно, рядовые потребители не имеют возможности ознакомления с товарами «SJMC Machine Tools Co., Ltd.» и быть

введенным в заблуждение относительно лица, производящего товары на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса,

- из представленных государственным экспертом доказательств <http://www.sjmc.com.hk/Aboutus.php?id=17> и <http://www.sjmc.com.hk/index.php>, <https://www.machinetools.com/ru/brands/sjmc> сайты компании территориально расположенные в КНР, ввиду чего не могут быть противопоставлены, <https://rossn.ru/info/brands/sjmc/?ysclid=lw7j156urz788853163> страница сайта, на которой на момент подачи данного возражения, отсутствует информация о товарах, размещаемых под обозначением «SJMC» (Приложение №1),

- ООО «ЮЖНАЯ КОМПАНИЯ» является официальным эксклюзивным дистрибьютором продукции, производимой компанией «SJMC Machine Tools Co., Ltd.» на территории Российской Федерации, при этом «SJMC Machine Tools Co., Ltd.», не имеет возражений против регистрации на имя ООО «ЮЖНАЯ КОМПАНИЯ» соответствующего товарного знака, что подтверждается договором об общих условиях совместной деятельности, а также письмом от компании «SJMC Machine Tools Co.,Ltd.» и декларациями (Приложение №1, 3-10, 12).

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023767706 в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Список деклараций о продукции компании SJMC Machine Tools Co., Ltd., полученных ООО «ЮЖНАЯ КОМПАНИЯ»,
2. Копия Решения РОСПАТЕНТа от 31.07.2024,
3. Договор об общих условиях совместной деятельности,
4. Декларация № ЕАЭС N RU Д-НК.АВ50.В.00310/19 от 08.02.2019,
5. Декларация № ЕАЭС N RU Д-НК.АВ50.В.00311/19 от 08.02.2019,
6. Декларация № ЕАЭС N RU Д-СН.ЭМ01.В.10112/19 от 12.09.2019,
7. Декларация № ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.00359/21 от 23.09.2021,
8. Декларация № ЕАЭС N RU Д-СН.РА03.В.44951/23 от 26.04.2023,

9. Декларация № ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.64113/23 от 15.06.2023,
10. Декларация № ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.78213/24 от 03.06.2024,
11. Сертификат,
12. Письмо от SJMS с переводом,
13. Приложение № 1.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.


С учетом даты (27.07.2023) поступления заявки №2023767706 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).

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 ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 №2023767706 с приоритетом от 27.07.2023 включает в свой состав элемент «SJMC», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также графические элементы в виде двух стрелок красного и синего света и изобразительного элемента в виде галочки.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023767706 на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сведениям из сети Интернет (<http://www.sjmc.com.hk/Aboutus.php?id=17>, <http://www.sjmc.com.hk/index.php>, <https://www.machinetools.com/ru/brands/sjmc>, <https://rossn.ru/info/brands/sjmc/?ysclid=lw7j156urz788853163> - указанная ссылка не содержит никакой информации, в связи с чем ее невозможно оценить), указанным экспертизой, заявленное обозначение «SJMC» воспроизводит обозначение, используемое «SJMC Machine Tools Co., Ltd.» для обозначения товаров, однородных заявленным.

Для определения, способно ли заявленное обозначение ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, коллегия также обратилась к источникам сети Интернет.

Действительно, согласно информации, размещенной на веб-сайтах <http://www.sjmc.com.hk/Aboutus.php?id=17>, <http://www.sjmc.com.hk/index.php>, <https://www.machinetools.com/ru/brands/sjmc>, компания «SJMC Machine Tools Co., Ltd.» использует для маркировки своей продукции обозначение «».

Заявителем на регистрацию в качестве товарного знака подано обозначение

«  ».

Анализ сравниваемых обозначений позволяет сделать вывод, что заявитель ООО «ЮЖНАЯ КОМПАНИЯ» и компания «SJMC Machine Tools Co., Ltd.» в своей

деятельности используют обозначения, включающие тождественные изобразительные элементы, а также элемент «SJMC».

На сайте компания «SJMC Machine Tools Co., Ltd.» размещен широкий перечень оборудования, включающего различного рода машины/станки: станки фрезерные, станки шлифовальные, станки сверлильные, токарные станки, станки пильные, станки для обработки труб, станки шиномонтажные, прессы и т.д., включая аксессуары для указанных товаров - держатели инструментов, принадлежности для машин/станков и т.д.


Товары производителя «SJMC Machine Tools Co., Ltd.», сведения о котором обнаружены в сети Интернет, совпадают с заявленными товарами 07 класса МКТУ компании-заявителя, поскольку относятся к одной категории товаров - машины и станки.

Таким образом, коллегия делает вывод, что сфера деятельности заявителя ООО «ЮЖНАЯ КОМПАНИЯ» и компания «SJMC Machine Tools Co., Ltd.» (КНР), относящаяся к производству различного рода машин, станков и оборудования и т.д., совпадают, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя иного лица будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В отношении мнения заявителя о том, что рядовые потребители не имеют возможности ознакомиться с товарами компании «SJMC Machine Tools Co., Ltd.», поскольку данная компания не представлена на рынке в Российской Федерации, коллегия отмечает следующее.

В настоящее время самым востребованным и наиболее доступным источником информации являются информационные ресурсы сети Интернет, позволяющие анализировать получаемую информацию в режиме реального времени. Интернет, являясь глобальной информационной сетью, в настоящее время является источником информации, доступным широкому кругу потребителей, из которого потребитель может получить сведения об интересующих его товарах, услугах и их производителях.



Таким образом, информация, содержащаяся в сети интернет, включая указанные сайты на компанию –производителя под обозначением «», находятся в свободном доступе для российского потребителя, ввиду чего у российского потребителя не может возникнуть трудностей с информацией как о производителе, так и его товаре.

В своем возражении ООО «ЮЖНАЯ КОМПАНИЯ» сообщает, что является официальным эксклюзивным дистрибьютором продукции, производимой компанией «SJMC Machine Tools Co., Ltd.» на территории Российской Федерации (Приложение №11).

В этой связи заявителем представлены договор об общих условиях совместной деятельности (Приложение №3), декларации (Приложение №1, №4-10), а также представлена копия письма с переводом (Приложение №12).

Проанализировав представленные документы, коллегия сообщает следующее.


Из представленных материалов, содержащихся в Приложении №3, Приложение №1, № 4-10, следует, что между заявителем и компанией «SJMC Machine Tools Co., Ltd.» был заключен договор 15.01.2020, в котором зафиксированы общие условия сторон в процессе дистрибуции продукции, изготавливаемой «SJMC Machine Tools Co., Ltd.». Так, в договоре отмечено, что компания производитель - «SJMC Machine Tools Co., Ltd.», обязуется производить продукцию под маркой «SJMC» и распространять всю производимую продукцию через дистрибьютера ООО «ЮЖНАЯ КОМПАНИЯ». Кроме того, на этикетках и в описании продукции под данным обозначением должно размещаться указание на дистрибьютера.

В представленных декларациях соответствия в графе изготовитель указана компания «SJMC Machine Tools Co., Ltd.». Также из представленных деклараций следует, что производственные площадки размещены по нескольким адресам в Китае.

Таким образом, ООО «ЮЖНАЯ КОМПАНИЯ» является дистрибьютером, производимой компанией «SJMC Machine Tools Co., Ltd.» продукции, что также отражено в представленном Сертификате (Приложение № 11).

Представленное письмо-подтверждение (копия) (Приложение №12) от генерального директора компании «Shanghai Shenji International Co., Ltd.» (Шанхай Шенджи Интернэшнл Ко., Лтд.), в котором сообщается, что ООО «ЮЖНАЯ КОМПАНИЯ» является официальным дистрибьютером машин и оборудования производства компании «Shanghai Shenji International Co., Ltd.» (Шанхай Шенджи Интернэшнл Ко., Лтд.) на территории Российской Федерации, кроме того, данная компания не имеет возражений против регистрации на имя ООО «ЮЖНАЯ КОМПАНИЯ» на территории Российской Федерации товарного знака с маркировкой «Shanghai Shenji International Co., Ltd.», не может быть принято к сведению, поскольку выдано от имени иной компании.

Сведения о наличии каких-либо хозяйственных связей или ведении совместной коммерческой деятельности между указанными компаниями «Shanghai Shenji International Co., Ltd.» и «SJMC Machine Tools Co., Ltd.» отсутствуют.

Таким образом, коллегия делает вывод, что регистрация на имя заявителя заявленного обозначения «  » в отношении испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, ввиду чего заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 31.07.2024.