

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 возражение, поступившее 14.12.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Фроловым Фёдором Александровичем, г. Ногинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022762941 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

The logo for Stermay, featuring the word "Stermay" in blue text on a white background with a blue curved shape below it.

Словесное обозначение «» по заявке №2022762941, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.09.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.10.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483

Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение со словесным элементом «Stermay» воспроизводит обозначение, используемое компанией Dongguan Yimei Electrical Technology Co., Ltd. (No.5206 office building, 8 office building, Vanke center, 1 Changqing South Road, Changan Town, Dongguan, Guangdong) (см. http://www.stermay.com/index_en.aspx).

Поскольку заявителем является Ф.А. Фролов (Московская область, г. Ногинск), то заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

- заявленное обозначение не указывает, и не содержит элементов, указывающих на наименование или место нахождения производителя;

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак производителем, отличным от заявителя, не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- кроме того, заявитель считает необоснованным вывод экспертизы о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и невозможности регистрации обозначения не на имя компании Dongguan Yimei Electrical Technology Co., Ltd., поскольку отсутствуют сведения, подтверждающие достоверность источников, указанных в решении экспертизы;

- заявитель сообщает, что компания Dongguan Yimei Electrical Technology Co. и компания Dongguan Huatao Metal & Plastic Products входят в группу STERMAY INDUSTRIAL LIMITED;

- компания Stermay Industrial Limited уполномочила компанию Dongguan Hua Tao Plastic Products Co., Ltd на производство, продажу и экспорт товаров под торговой маркой «STERMAY»;

- компания Dongguan Hua Tao Metal & Plastic Products Co., Ltd в свою очередь уполномочила заявителя на импорт, реализацию, распространение, управление маркетинговыми и рекламными процессами на всей территории Российской

Федерации в отношении продукции под торговой маркой «STERMAY», причем заявитель обязывается обеспечить регистрацию товарного знака «STERMAY» на свое имя, оплатить пошлины и иные необходимые платежи, а также обязуется предпринимать необходимые действия для защиты прав на товарный знак и другие объекты интеллектуальной собственности, а также выпускать в гражданский оборот (продавать) продукцию, маркированную товарным знаком «STERMAY»;

- между заявителем и компанией Stermay Industrial Limited заключён договор, которым заявителю представляются исключительные права на использование товарного знака «STERMAY» на весь срок действия товарного знака и на всей территории Российской Федерации;

- компания Stermay Industrial Limited отказывается от заключения лицензионных договоров об использовании товарного знака «STERMAY» с третьими лицами и от самостоятельного использования товарного знака на территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022762941 в отношении заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Распечатка страницы официального сайта <http://www.stermay.com/> с переводом на русский язык;

2. Письмо - подтверждение компании Dongguan Hua Tao Metal & Plastic Products;

3. Лицензионный договор №1/2023;

4. Распечатки реестра и декларация соответствия ЕАЭС №RU Д-СН.РА05.В.61342/22.

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

С учетом даты (07.09.2022) поступления заявки №2022762941 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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).

Согласно подпункту 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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 «» является комбинированным, состоящим из стилизованного прямоугольника, на фоне которого помещен словесный элемент «Stermay», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом словесный элемент «Stermay» выполнен синими буквами на сером фоне. Разделение серого и голубого цвета происходит путём разделения цветов белым полукругом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного

знака в отношении заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ в силу того, что оно воспроизводит обозначение, используемое китайской компанией Dongguan Yimei Electrical Technology Co., для маркировки товаров, однородных заявленным, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Коллегия отмечает, что в решении Роспатента приведена ссылка на сайт http://www.stermay.com/index_en.aspx, который является китайским, а информация представлена только на английском и китайском языках.

Таким образом, из указанных экспертизой ссылки нельзя сделать вывод о том, что компания Dongguan Yimei Electrical Technology Co. ведет активную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

Вместе с тем, заявителем были представлены документы [1-4], из которых следует, что компания Dongguan Yimei Electrical Technology Co. входит в группу компании Stermay Industrial Limited.

При этом между компанией Stermay Industrial Limited и заявителем был заключён договор, о том, что заявителю представляются исключительные права на

The logo for Stermay, featuring the word "Stermay" in blue text on a white background with a blue curved shape below it.

использование обозначения «» на территории Российской Федерации и выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ на имя заявителя.

В свою очередь заявитель обязуется предпринимать необходимые действия

The logo for Stermay, featuring the word "Stermay" in blue text on a white background with a blue curved shape below it.

для защиты прав на товарный знак «», а также выпускать в гражданский оборот продукцию, маркированную данным обозначением.

В то же время компания Stermay Industrial Limited отказывается от заключения

лицензионных договоров об использовании обозначения «Stermay» с третьими лицами и от самостоятельного использования товарного знака на территории Российской Федерации.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2023, отменить решение Роспатента от 25.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022762941.