

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 01.03.2018 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мир Комфорта», г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016728578, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016728578, поданной 04.08.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 11 и услуг 35 и 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки № 2016728578 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение «**ROVEX**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита буквами зеленого цвета.

Роспатентом принято решение от 28.12.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016728578 по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком « **ROVEX** » по свидетельству № 619097 (приоритет от 03.08.2016), принадлежащим ЕВРОКЛИМАТ ЛПР, Великобритания, зарегистрированным в отношении товаров 11 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 11, 35 и 37 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.03.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.12.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель, руководствуясь положениями статьи 14.4 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон «О защите конкуренции»), статьями 1512, 1513 Кодекса подал возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 619097 в связи с признанием в установленном порядке действий правообладателя, связанных с регистрацией указанного товарного знака, актом недобросовестной конкуренции;

- в соответствии с частью 2 статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции» решение антимонопольного органа о нарушении положений части 1 упомянутой статьи в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку;

- на основании заявления заявителя действия правообладателя противопоставленного товарного знака (Евроклимат ЛПР), связанные с

приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству № 619097, в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, указанных в регистрации, решением Московского УФАС от 19.02.2018 по делу № 1-142515/77-17 признаны актом недобросовестной конкуренции;

- из мотивировочной части решения Московского УФАС следует, что именно в результате деятельности заявителя обозначение «ROVEX» стало широко известным на территории Российской Федерации, и недобросовестные действия Евроклимат ЛПР по регистрации товарного знака «ROVEX» по свидетельству № 619097 и по его использованию, прежде всего, причиняют убытки заявителю;

- учитывая то, что результат рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ROVEX» по свидетельству № 619097 по основаниям, предусмотренным абзацем 1 и подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, имеет прямое непосредственное значение для рассмотрения настоящего возражения против решения об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятого по результатам экспертизы заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ROVEX» по заявке № 2016728578, заявитель просит рассмотреть настоящее возражение незамедлительно после рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ROVEX» по свидетельству № 619097, или, при наличии возможности, объединить рассмотрение упомянутых возражений.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.12.2017 и произвести регистрацию товарного знака по заявке № 2016728578 в отношении всех заявленных товаров и услуг 11, 35, 37 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016728578;

(2) распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 619097;

(3) копия возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 619097, поданного 01.03.2018;

(4) копия решения Московского УФАС от 19.02.2018 по делу № 1-142515/77-17.

Корреспонденцией, поступившей 08.05.2018, заявитель представил просьбу о переносе заседания коллегии, назначенного на 21.05.2018, а также дополнительные доводы, существо которых сводится к следующему:

- единственным основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения явилось противопоставление товарного знака по свидетельству № 619097, в отношении которого в Роспатент подано возражение, основанное на решении Московского УФАС;

- заявитель просил назначить рассмотрение возражения по заявке № 2016718377 после рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 619097;

- предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку признано недействительным частично в связи с его несоответствием пункту 3 статьи 1483 Кодекса по итогам рассмотрения ранее поданного заявителем возражения;

- заявитель допустил ошибку, не указав в просительной части возражения, касающегося правовой охраны противопоставленного товарного знака, товар «установки для кондиционирования воздуха», в связи с чем правовая охрана противопоставленного товарного знака в отношении данного товара все еще препятствует регистрации заявленного обозначения;

- заявителем направлено ходатайство об исправлении технической ошибки, касающейся исключения из перечня противопоставленной регистрации товара «установки для кондиционирования воздуха».

На заседание коллегии по рассмотрению возражения, назначенное на 21.05.2018, заявитель не явился. Рассмотрение возражения было перенесено. О дате

рассмотрения возражения, запланированного на 18.07.2018, заявитель был уведомлен корреспонденцией от 24.05.2018.

05.07.2018 заявитель обратился с повторным ходатайством о переносе даты заседания по рассмотрению возражения, мотивированным обстоятельствами, ранее приведенными в корреспонденции, поступившей 08.05.2018. При этом заявитель отметил, что ни одним нормативно-правовым документом не предусмотрены предельные сроки рассмотрения возражений против решений, принятых по результатам экспертизы заявленных обозначений.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения ходатайство заявителя было рассмотрено, в его удовлетворении отказано.

Рассмотрение возражения, поступившего 01.03.2018, было осуществлено с использованием системы видеоконференц-связи с участием представителя заявителя, который в ходе рассмотрения заявил ходатайство о переносе заседания коллегии с целью предоставления времени заявителю для проведения анализа однородности товаров и услуг 11, 35 и 37 классов МКТУ, приведенных в заявке, и товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства № 619097. Рассмотрев данное ходатайство, коллегия отказала в его удовлетворении.

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

С учетом даты (04.08.2016) подачи заявки № 2016728578 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное словесное обозначение «**ROVEX**» (заявка № 2016728578, дата подачи: 04.08.2016) выполнено заглавными буквами латинского алфавита зеленого цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 11 и услуг 35 и 37 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки № 2016728578.

Противопоставленный товарный знак « **ROVEX** » (приоритет от 03.08.2016) по свидетельству № 619097 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита зеленого цвета. Товарный знак по свидетельству № 619097 зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются тождественными, поскольку являются словесными, представляют собой одно то же слово, выполнены идентичным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита одного цвета, следовательно, совпадают во всех элементах. Указанное свидетельствует о правомерности противопоставления данного товарного знака в ходе экспертизы заявленного обозначения.

Что касается установления однородности заявленных товаров и услуг 11, 35 и 37 классов МКТУ и товаров 11 класса МКТУ противопоставленной регистрации, то при рассмотрении возражения, поступившего 01.03.2018, коллегией были приняты во внимание следующие обстоятельства:

- правовая охрана товарного знака по свидетельству № 619097 признана недействительной частично в связи с его несоответствием требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса на основании решения Роспатента от 19.04.2018 (бюллетень № 8/2018, дата публикации 19.04.2018);

- действия правообладателя товарного знака по свидетельству № 619097, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией (см. решение Московского УФАС от 19.02.2018 по делу № 1-142515/77-173 (4)).

Сравнение перечней товаров 11 класса МКТУ, приведенных в заявке № 2016728578, и товаров, в отношении которых была сохранена правовая охрана товарного знака по свидетельству № 619097 решением Роспатента от 19.04.2018, показало следующее.

Товары «аккумуляторы пара; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты для загара; аппараты для ионизации воздуха или воды; ванны; вафельницы электрические; газоохладители [не являющиеся частями машин]; грили; души; грелки; кабины душевые; каминные комнатные; кастрюли для приготовления пищи под давлением, электрические; кофеварки электрические; краны-смесители для водопроводных труб; лампы электрические; люстры; мангалы; нагреватели погружаемые; машины для печения хлеба; оборудование для саун; оборудование для ванных комнат; парогенераторы, за исключением частей машин; пастеризаторы; печи [отопительные приборы]; печи канальные; печи для хлебобулочных изделий; печи кухонные; печи микроволновые для приготовления пищи; плиты кухонные; приборы нагревательные кухонные; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; приборы водозаборные; регенераторы тепла; раковины; светильники; скороварки электрические; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; тостеры; туалеты; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; унитазы для туалетов; установки для ванных комнат санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки систем водоснабжения; утварь для приготовления пищи электрическая; фонтаны; фритюрницы электрические; хлебопечи; чайники электрические» в сравниваемых перечнях совпадают.

Заявленные товары «аккумуляторы тепловые; змеевики [части отопительных установок]; теплообменники» относятся к группе товаров «оборудование теплотехническое», однородны товарам «аккумуляторы пара, теплообменники, не являющиеся частями машин», имеющимся в перечне противопоставленной регистрации, поскольку относятся к той же родовой группе.

Товары «водонагреватели [аппараты]; водонагреватели; воздухонагреватели; калориферы; элементы нагревательные» являются приборами

и принадлежностями для нагрева, по своему назначению однородны товарам *«антиобледенители для транспортных средств, клапаны термостатические [части нагревательных установок], нагреватели для утюгов, обогреватели стекол транспортных средств, подогреватели бутылочек с сосками электрические, подогреватели для аквариумов, приборы для подогрева клея»* противопоставленного перечня.

Товары *«бойлеры, за исключением частей машин; котлы отопительные; плиты [пластины] для отопления; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; радиаторы для отопления; радиаторы электрические; установки отопительные»* являются оборудованием отопительным и принадлежностями к нему, следовательно, по назначению, роду, кругу потребителей однородны отопительному оборудованию, в отношении которого зарегистрирован противопоставленный товарный знак, в частности, следующим товарам: *«питатели для отопительных котлов, трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; печи [отопительные приборы]; плиты нагревательные; пластины для обогрева; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; пробки для радиаторов; экономайзеры топливные»*.

Установки и приборы для охлаждения и их части заявленного перечня (*«аппараты и машины холодильные; змеевики [части охладительных установок]; камеры холодильные; приборы и установки для охлаждения; установка для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; холодильники; шкафы холодильные»*) однородны товарам, имеющим то же назначение, указанным в перечне регистрации № 619097 (*«аппараты для охлаждения напитков, газоохладители, не являющиеся частями машин; испарители; приборы и машины для производства льда»*).

Товары *«змеевики [части дистилляционных установок]»* однородны товарам *«аппараты дистилляционные, дистилляторы, башни для дистилляции, колонны*

дистилляционные», поскольку относятся к общей родовой группе товаров и соотносятся между собой как товар и его часть, следовательно, обладают признаками: взаимодополняемость, общие круг потребителей и условия сбыта.

Заявленные товары *«вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; воздухоочистители для кухонь; кондиционеры; кондиционеры бытовые, в том числе сплит-системы холод/тепло, инверторные сплит-системы, оконные кондиционеры; полупромышленные кондиционеры, в том числе кассетные кондиционеры, напольно-потолочные кондиционеры, колонные кондиционеры, каналные кондиционеры; приборы и машины для очистки воздуха; установки и аппараты вентиляционные; установки для фильтрации воздуха»* однородны установкам и оборудованию для кондиционирования и очистки воздуха (*«установки для кондиционирования воздуха; аппараты для ионизации воздуха»*), в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству № 619097.

Товары *«аппараты для высушивания; аппараты и установки сушильные»* однородны по назначению и роду, в частности, следующим товарам противопоставленной регистрации: *«аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; сушилки воздушные, сушилки для белья электрические»*.

Товары *«обогреватели»* заявленного перечня включают, в частности, такое наименование товара как *«обогреватели стекол транспортных средств»*, имеющееся в перечне противопоставленной регистрации, соотносятся как род-вид, поэтому признаются однородными.

Таким образом, все заявленные товары 11 класса МКТУ однородны товарам, в отношении которых сохранена правовая охрана товарного знака по свидетельству № 619097.

Что касается услуг 35 и 37 классов МКТУ заявленного перечня, то с учетом вышеуказанных обстоятельств коллегия пришла к выводу о том, принципиальная возможность возникновения у потребителя неверного представления о

принадлежности услуг заявленного перечня, оказываемых заявителем, и товаров противопоставленного перечня одному изготовителю отсутствует. Иными словами, заявленные услуги были признаны неоднородными товарам, приведенным в перечне свидетельства № 619097 (с учетом решения Роспатента от 19.04.2018), что послужило основанием для вывода о возможности отмены оспариваемого решения Роспатента по заявке № 2016728578.

Вместе с тем при подготовке заключения по результатам рассмотрения возражения по заявке № 2016728578 было установлено, что упомянутые выше обстоятельства (признание действий правообладателя товарного знака по свидетельству № 619097, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией) послужили основанием для принятия Роспатентом решения от 31.07.2018 о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 619097 недействительной полностью (бюллетень № 15/2018, дата публикации 31.07.2018).

Таким образом, противопоставленный товарный знак более не препятствует регистрации обозначения «**ROVEX**» по заявке № 2016728578 на имя заявителя в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.03.2018, отменить решение Роспатента от 28.12.2017, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016728578.