

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 03.10.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР», г.Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631244, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака «**ТЕРМОФОР ПРАГМАТИК**» по свидетельству №631244 с приоритетом от 17.09.2015 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.09.2017 по заявке №2015729514 на имя Непубличного акционерного общества «СПЕКТР», г.Новосибирск (далее – правообладатель) в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №631244 произведена с нарушением требований пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным, поскольку в качестве товарного знака зарегистрировано обозначение, сходное до степени смешения с его фирменным наименованием в отношении однородных товаров и услуг – товаров 11 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ;
- лицо, подавшее возражение (ООО «ТЕРМОФОР», ОГРН 1035401509010), зарегистрировано в качестве юридического лица 21.07.2003, получив, таким образом,

исключительное право на фирменное наименование ранее даты приоритета (17.09.2015) оспариваемого товарного знака;

- произвольная (отличительная) часть «ТЕРМОФОР» фирменного наименования лица, подавшего возражение, тождественна словесному элементу «ТЕРМОФОР», входящему в состав оспариваемого товарного знака;

- слово «ТЕРМОФОР» занимает доминирующее положение и является сильным элементом в словосочетании «ТЕРМОФОР ПРАГМАТИК», поскольку занимает начальную позицию и в значении «несущий тепло, жар и/или связанный с изменением температуры» семантически соответствует товарам (отопительному оборудованию), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- слово «ПРАГМАТИК» в силу своего семантического значения, понятного и привлекательного для восприятия конечным потребителем, является слабым элементом в составе оспариваемого товарного знака, кроме того, это слово зарегистрировано в качестве товарных знаков на имя других правообладателей (свидетельства №№476512, 493375), в том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ;

- основным видом коммерческой деятельности лица, подавшего возражение, в соответствии с уставом и сведениями из ЕГРЮЛ, является производство, продвижение и сбыт (реализация) различного отопительного и ему сопутствующего оборудования, запасных частей и отдельных частей такого оборудования, а также климатического оборудования, в том числе печей, каминов, бань (соответственно, частей этих приборов), кондиционеров и т.д., то есть приборов, устройств, а также их частей, запасных частей, преобразующих один вид энергии в тепловую энергию различным способом (отопительное оборудование);

- данная деятельность (производство и реализация продукции) осуществляется лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием с даты своего создания (21.07.2003) по настоящее время и подтверждается уставом, платежными поручениями, документами на продукцию отопительного оборудования, к которым относятся прайс-листы, инструкция по монтажу и эксплуатации/ паспорт изделия, иная полиграфическая продукция, содержащая сведения относительно отопительного

оборудования ООО «ТЕРМОФОР», договорами поставок и товарными накладными, вступившими в законную силу судебными актами по делу №А45-27193/2015 и по делу №СИП-716/2016;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по продвижению своей продукции под фирменным наименованием, участвуя в профильных профессиональных выставках-продажах, демонстрируя и продвигая производимую и реализуемую продукцию, осуществляет рекламное продвижение производимой и реализуемой продукции путем распространения и рассылки рекламных материалов и осуществляя публикацию рекламных текстов и предлагая к продаже производимую продукцию в сети Интернет на сайтах: <http://www.termofor.com> и <http://www.termofor.online>;

- все товары 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №631244, по своей родовой группе, назначению и области применения относятся, в том числе к приборам (устройствам, аппаратам, а также их частям), преобразующим один вид энергии в тепловую энергию различным способом, т.е. к отопительному оборудованию, либо к приборам, изменяющим температуру окружающего воздуха, т.е. к климатическому оборудованию;

- решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-716/2016 была установлена однородность деятельности лица, подавшего возражение, товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых был зарегистрирован товарный «ТЕРМОФОР» по свидетельству №473275, и, следовательно, таким же товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №631244;

- решением Роспатента от 30.08.2017 была признана однородность деятельности лица, подавшего возражение, товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак «ТЕРМОФОР АКВА» по свидетельству №587340, при этом оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении тех же товаров 11 класса МКТУ;

- учитывая фактическую деятельность лица, подавшего возражение, часть услуг 35 класса МКТУ (*демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение*

рынка; информация деловая; маркетинговые исследования; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, будут являться однородными этой деятельности, поскольку по своей родовой группе, назначению, материалам, области применения будут относиться к деятельности, осуществляемой ООО «ТЕРМОФОР»;

- оспариваемый товарный знак входит в группу товарных знаков «ТЕРМОФОР», каждый из которых нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование;

- осуществление любой предпринимательской деятельности с использованием в качестве товарного знака обозначения «ТЕРМОФОР» неизбежно приведет к смешению в глазах потребителей и контрагентов товаров и услуг, маркированных таким товарным знаком, с деятельностью лица, подавшего возражение, в сфере отопительного и климатического оборудования, т.е. третьи лица будут вводиться в заблуждение относительно того, какое из лиц, владеющих конкурирующими средствами индивидуализации, произвело тот или иной товар, оказало соответствующие услуги или выполнило работу;

- потребители, которые приобрели продукцию (отопительное оборудование, печи, котлы), маркированную товарными знаками «ТЕРМОФОР», правообладателем которых является ИП Бессонов К.Е., обращаются с претензиями к лицу, подавшему возражение, что свидетельствует о фактическом смешении субъектов-производителей отопительного оборудования, а именно - владельцев фирменного наименования и товарного знака;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 631244 недействительным в отношении всех товаров 11 класса МКТУ и в отношении части услуг 35 класса МКТУ:

демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; маркетинговые исследования; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

К возражению приложены следующие материалы:

- учредительные документы ООО «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1035401509010), включающие копии протокола Общего собрания участников от 30.09.2015 (о полномочиях директора), свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, протокола №1 Учредительного собрания от 07.07.2003, устава в редакции 2015 года и устава в редакции 2003 года [1];

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1035401509010) по состоянию на 28.04.2017 и по состоянию на 27.03.2015 [2];

- копии дипломов за участие в международных выставках и копии справок, подтверждающих участие в выставках [3];

- платежные поручения, подтверждающие перечисление заработной платы работникам ООО «ТЕРМОФОР», налоговых отчислений за 3-й квартал 2006 года, перечисление денежных средств в счет оплаты реализуемого товара [4];

- судебные акты, содержащие установленные обстоятельства по деятельности ООО «ТЕРМОФОР» не позднее 2004 года (копия решения Ленинского районного суда города Новосибирска от 13.11.2008 года по гражданскому делу № 2-3842/2008,

копия кассационного определения Новосибирского областного суда от 25.12.2008 года по гражданскому делу №33-4823/2008) [5];

- документы, подтверждающие полномочия директора ООО «ТЕРМОФОР» в период принятия решения по гражданскому делу №2-3842/2008 [6];

- судебные акты, содержащие установленные судом обстоятельства, существенные для рассмотрения настоящего возражения (копия решения арбитражного суда Новосибирской области от 05.04.2016 года по делу №А45-27193/2015; копия постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2016 года по делу №А45-27193/2015; копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2016 года делу №А45-27193/2015; копия определения Верховного Суда Российской Федерации от 15.03.2017 года и от 22.03.2017 по делу №А45-27193/2015 (№ 304-ЭС17-1054); копия решения Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 года по делу №СИП- 716/2016; копия постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2017 по делу СИП -716/2016; копия решения Роспатента от 30.08.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ТЕРМОФОР АКВА») [7];

- копии приглашения-уведомления о награждении и дипломов, присужденных ООО «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1035401509010) в 2016 - 2017 гг. [8];

- копии договоров поставки и товарных накладных [9];

- копия прайс-листа на продукцию ООО «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1035401509010) [10];

- инструкция по монтажу и эксплуатации и паспорт изделия ООО «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1035401509010) «Печь отопительная твердотопливная «Ставр» (образец) [11];

- рекламные буклеты, упаковочные листы, полиграфическая продукция (наклейки, флаеры) [12];

- скриншоты главной страницы сайта <http://www.termofor.com/> (официального сайта ООО «ТЕРМОФОР») и главной страницы сайта <http://www.termofor.online/> (официального интернет-магазина ООО «ТЕРМОФОР») [13];

- распечатка с сайта Роспатента сведений о товарных знаках «ТЕРМОФОР ПРАГМАТИК» по свидетельству №631244, «ПРАГМАТИК PRAGMATIC» по свидетельству №476512, «Прагматик» по свидетельству №493735 [14];
- сведения из ЕГРЮЛ о НАО «СПЕКТР» [15];
- копии электронных писем-претензий [16].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, однако отзыва не представил и участия в рассмотрении возражения не принял.

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

С учетом даты приоритета (17.09.2015) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 631244 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.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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).

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №631244 представляет собой словесное обозначение **«ТЕРМОФОР ПРАГМАТИК»**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров и услуг:

11 класс - аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; аппараты для высушивания; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; арматура печей металлическая; баки охладительные для печей; баки расширительные для систем центрального отопления; бойлеры; водонагреватели; воздухонагреватели; заслонки дымоходов; змеевики в дистилляционных, отопительных или охладительных установках; зольники для печей; испарители; кабины передвижные для турецких бань; калориферы; камины комнатные; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; котлы отопительные; нагреватели; оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун; парогенераторы [за исключением частей машин]; печи [за исключением лабораторных]; печи [отопительные приборы]; печи для хлебобулочных изделий; печи канальные; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для

промышленных целей; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; питатели для отопительных котлов; плиты [пластины] для отопления; плиты кухонные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; радиаторы для отопления; радиаторы центрального отопления; регенераторы тепла; решетки колосниковые для печей; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; трубы отопительных котлов; установки отопительные, работающие на горячей воде; устройства для разведения и поддержания огня; футеровка огнеупорная для печей; футеровка фасонная для печей.

35 - ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинговые исследования; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение товаров и услуг [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной продажи, в том числе через Интернет; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через розничные и оптовые магазины, почтовые каталоги продаж, электронные средства, в том числе телемагазины, Интернет-сайты; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Сам по себе оспариваемый словесный товарный знак «**ТЕРМОФОР ПРАГМАТИК**» не несет в себе каких-либо указаний относительно изготовителя товара, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем он воспринимается как вводящий в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, включенные в 11 и 35 классы МКТУ оспариваемой регистрации.

Вместе с тем, способность товарного знака вводить в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным изготовителем товаров и лицом, оказывающим услуги, основанной на его предшествующем опыте.


В возражении указано, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по продвижению своей продукции под фирменным наименованием, участвуя в профильных профессиональных выставках-продажах, демонстрируя и продвигая производимую и реализуемую продукцию, осуществляет рекламное продвижение производимой и реализуемой продукции путем распространения и рассылки рекламных материалов, осуществляя публикации рекламных текстов, а также предлагая к продаже производимую продукцию в сети Интернет.

Вместе с тем, эта деятельность направлена не на оказание услуг третьим лицам, а на продвижение своей продукции. Никаких документов, подтверждающих оказание этих услуг третьим лицам до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, не представлено.

Отсутствие каких-либо данных об оказании лицом, подавшим возражение, третьим лицам конкретных услуг, относящихся к услугам, включенным в 35 класс МКТУ оспариваемой регистрации, об объемах этих услуг и времени их оказания, о территории, охватывающей потребителей этих услуг, о длительности оказания этих услуг, а также о степени информированности потребителей о лице, подавшем возражение, как лице, оказывающим эти услуги, не позволяет сделать обоснованный вывод о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака (17.09.2015) в сознании российского потребителя сложилось стойкое ассоциативное представление о лице, подавшем возражение, как о лице, оказывающим под своим фирменным наименованием услуги, включенные в 35 класс МКТУ оспариваемой регистрации. То есть о том, что предшествующий опыт вызывает в сознании потребителя не соответствующие действительности ассоциации при восприятии оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, как следует из представленных документов и судебных решений, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, в период до даты приоритета оспариваемого товарного знака существовало несколько юридических лиц, в состав

фирменного наименования которых входило слово «ТЕРМОФОР», в частности, ООО «ТЕРМОФОР» с ОГРН 1150540500844, область деятельности которого совпадала с областью деятельности лица, подавшего возражение.

Что касается представленных электронных писем-претензий [16], то они касаются качества конкретных товаров (печей), маркированных товарным знаком  , правообладателем которого является Бессонов К.Е., и не имеют отношения к оспариваемому товарному знаку.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) не подтвержден представленными документами.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Из учредительных документов и выписки из ЕГРЮЛ [1], [2] следует, что право на фирменное наименование, отличительной частью которого является слово «ТЕРМОФОР», лицо, подавшее возражение получило 21.07.2003, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.09.2015).

Сходство словесного элемента оспариваемого словесного товарного знака «ТЕРМОФОР ПРАГМАТИК» с отличительной частью фирменного наименования «ТЕРМОФОР» лица, подавшего возражение, определяется полным фонетическим вхождением отличительной части фирменного наименования в оспариваемый словесный товарный знак. При этом словесный элемент «ТЕРМОФОР» занимает начальную часть, с которой начинается восприятие обозначения.

Принимая во внимание то обстоятельство, что словесные элементы в оспариваемом товарном знаке не образуют устойчивого словосочетания, меняющего за счет такого сочетания смысловое значение входящих в них слов, совпадение словесного элемента «ТЕРМОФОР» с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, позволяет сделать вывод о сходстве сопоставляемых средств индивидуализации.

В соответствии с уставом лица, подавшего возражение, в редакции 2003 года, утвержденным протоколом общего собрания учредителей от 07.07.2003, основными видами деятельности общества являются: производство туристического снаряжения; производство печей, каминов, бань; реализация туристического снаряжения; реализация печей, каминов, бань; торгово-закупочная деятельность; производство и реализация сельхозпродукции, товаров народного потребления и изделий промышленного назначения и иные виды деятельности.

В качестве доказательства реального использования своего фирменного наименования в отношении производства товаров, однородных товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, лицо, подавшее возражение, представило, в частности, платежные поручения [4], согласно которым им получены денежные средства от ООО «Эликом» за печи (согласно платежному поручению от 20.10.2004 № 929), от ООО «Теплоэлектротехника» за котел «Студент» (согласно платежному поручению от 31.03.2005), а также дипломы об участии в выставках в период с 2005 по 2006 годы [3].

Данные доказательства уже фигурировали в решении Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2017 года по делу №СИП-716/2016, оставленным в силе постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 июля 2017 года, участником которого являлось лицо, подавшее возражение. В этих судебных решениях, в частности, исследовалась правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку «ТЕРМОФОР» по свидетельству №473275 в связи с наличием исключительного права лица, подавшего возражение, на отличительную часть фирменного наименования «ТЕРМОФОР». Товарный знак «ТЕРМОФОР» по свидетельству №473275 был зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ, идентичных товарам 11 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №631244.

Указанными судебными актами было установлено, что представленные лицом, подавшим возражение, платежные поручения от 20.10.2004 №929 и от 31.03.2005 №247 [4] подтверждают осуществление им в 2004 - 2005 годах сделок продажи/отчуждения отопительного оборудования, т.е. товаров, однородных товарам

11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №473275, при этом отсутствие иных документов, подтверждающих данные сделки, само по себе не является основанием для вывода о том, что эти сделки не были совершены.

Дипломы участия в специализированных выставках 2005 – 2006 годов и справки, подтверждающие такое участие [3], также приняты судами в качестве подтверждения осуществления лицом, подавшим возражение, деятельности, однородной товарам 11 класса МКТУ, которые идентичны товарам 11 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Кроме того, факт осуществления лицом, подавшим возражение, деятельности в области производства и реализации отопительного оборудования – печей, каминов, бань и т.п., был установлен в решении Арбитражного суда Новосибирской области от 05 апреля 2016 года по делу №А45-27193/2015, оставленном без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 19 июля 2016 года и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21 ноября 2016 года, на основании представленных в суд документов (договоров, заключенных с третьими лицами) [7].

Принимая во внимание обстоятельства, которые исследовались судами, и выводы, сделанные в этих судебных решениях, на основании представленных в суд документов, коллегия не имеет оснований для их опровержения.

В отношении однородности услуг 35 класса МКТУ (*демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; маркетинговые исследования; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение*

предпринимателей товарами]), для которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631244, и деятельности лица, подавшего возражение, по производству и реализации товаров 11 класса МКТУ, относящихся к отопительному и климатическому оборудованию, и их запасных частей, коллегия установила следующее.

Часть указанных услуг 35 класса МКТУ (*изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; маркетинговые исследования; обработка текста*), не является однородной товарам 11 класса МКТУ и деятельности по реализации этих товаров, поскольку относится к иному виду деятельности, связанному с социологическими исследованиями в области общественных отношений, анализу и прогнозу развития конъюнктуры рынка. Целью этой деятельности является изучение экономических предпочтений потребителей и конкурентов в сфере экономики, диктуемой рынком, что определяет иное назначение и круг потребителей этих услуг.

Услуги по обработке текста относятся к информационно-справочным услугам, также имеющим специальное назначение и круг потребителей, отличный от круга потребителей отопительного и климатического оборудования.

Часть услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламной деятельностью (*демонстрация товаров; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой*), не являются однородными с товарами 11 класса МКТУ и торговой деятельностью по реализации этих товаров, поскольку услуги в области рекламы относятся к другой родовой группе услуг, характеризуются иной целью, другим способом оказания и кругом потребителей.

Торговая деятельность – это вид предпринимательской деятельности, направленный на удовлетворение покупательского спроса путем реализации товаров потребительского и промышленного назначения. Объектом торговли является товарообмен.

Реклама – это информация о товарах и услугах с целью оповещения потребителей и создания спроса на эти товары и услуги. Реклама, создаваемая рекламным агентством, информирует о производителе или о его товаре, формирует и поддерживает их образ, имидж и оплачивается рекламодателем в соответствии с тарифами на размещение рекламных обращений в средствах массовой информации.

Согласно материалам возражения, лицо, подавшее возражение, являлось рекламодателем, однако само никаких рекламных услуг, связанных с созданием, размещением и распространением рекламы для третьих лиц, не оказывало.

Таким образом, анализ совокупности представленных материалов позволил установить несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №631244 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 11 класса МКТУ, идентичных товарам 11 класса МКТУ упомянутого выше товарного знака «ТЕРМОФОР» по свидетельству №473275, и части услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631244 (**презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]**), однородных услугам по реализации вышеуказанных товаров 11 класса МКТУ.

В отношении остальных услуг 35 класса МКТУ, включенных в перечень оспариваемой регистрации, лицо, подавшее возражение, признание недействительным предоставление правовой охраны не испрашивает.

Что касается документов [8] - [13], представленных лицом, подавшим возражение, в подтверждение того, что им осуществлялась деятельность по производству и реализации товаров, однородных товарам 11 класса МКТУ оспариваемой регистрации, в частности, договоры поставки и товарные накладные за

2015 – 2016 годы, рекламные материалы, и документы, содержащие материалы информационного характера без указания выходных данных, то они не могут быть приняты во внимание, так как не могут служить доказательством несоответствия регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №631244 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку все они относятся к периоду времени после даты приоритета (17.09.2015) оспариваемого товарного знака, либо не содержат сведений о датах размещения информации на сайтах Интернет и публикации буклетов и другой полиграфической продукции.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.10.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631244 недействительным в отношении товаров 11 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».