

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 14.08.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 358976, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2007708263 с приоритетом от 26.03.2007 произведена 04.09.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 358976.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров «оборудование для бань с горячим воздухом, печи (отопительные приборы), камины комнатные» 11 класса МКТУ на имя К.Е. Бессонова, г. Новосибирск (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 358976 представляет собой словесное обозначение «НЕ ПАРЬСЯ С ВЫБОРОМ, ПАРЬСЯ С ТЕРМОФОРОМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.08.2017 поступило возражение против предоставления правовой

охраны товарному знаку по свидетельству № 358976, содержащее следующие доводы:

- 21.07.2003 года в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) внесена запись о государственной регистрации юридического лица – лица, подавшего возражение (ООО «ТЕРМОФОР», ИНН 5404213229, ОГРН 1035401509010);

- исключительное право на фирменное наименование с обозначением (отличительной частью) «ТЕРМОФОР» возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству № 358976;

- оспариваемый товарный знак является также вводящим и/или способным вводить в заблуждение потребителей относительно производителя продукции со словесным обозначением «ТЕРМОФОР»;

- слово «ПАРЬСЯ» (от «париться») в оспариваемом товарном знаке используется, в первом случае, в качестве составного слова в разговорном, жаргонном выражении «НЕ ПАРЬСЯ С ВЫБОРОМ», а во втором случае – в прямом, означающим, чаще всего, принятие процедур, сопряженных с использованием сухого жара или горячего пара бань, саун (Париться – беспокоиться, волноваться, смущаться: «не парься, все будет хорошо» (молодежный сленг), Словарь современной лексики, жаргона и сленга, 2014, <http://argo.academic.ru/3693>; Париться (парюсь, паришься) – подвергать свое тело действию пара в горячей бане, Толковый словарь Ушакова, Д.Н. Ушаков, 1935-1940, <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/920862>);

- слово «ТЕРМОФОР» имеет основное значение в рассматриваемом словесном обозначении, то есть является доминирующим элементом, поскольку оно является необычным, фантазийным («ТЕРМО» – греч. «thermê», жар, тепло; обычно используется как первая составная часть сложных слов в значении «относящийся к температуре», «основанный на использовании тепла», Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина, – М.: Русский язык, 1998; «ФОР» – сокращ. от «ФОРОС» – греч. «phóros», от «phéro» — несу, нести, несет);

- указание в товарном знаке по свидетельству № 358976 слова «ТЕРМОФОР» направлено на восприятие потребителями (и/или контрагентами) обозначения как индивидуализирующего товары того же производителя, который производит товары под иными товарными знаками со словесным обозначением «ТЕРМОФОР» (по свидетельствам №№ 334509, 352586, 335235), следовательно, слово «ТЕРМОФОР» является доминирующим элементом в оспариваемом товарном знаке;

- слова «НЕ ПАРЬСЯ С ВЫБОРОМ, ПАРЬСЯ С» являются элементами, не обладающими различительной способностью, в том числе для товаров 11-го класса МКТУ «оборудование для бань с горячим воздухом; печи (отопительные приборы); камины комнатные», для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 358976;

- доминирующий элемент оспариваемого обозначения «ТЕРМОФОР» фонетически и семантически тождественен обозначению фирменного наименования «ТЕРМОФОР» лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству, продвижению и сбыту различного отопительного и ему сопутствующего оборудования, а также запасных и отдельных частей такого оборудования, в том числе, печей, каминов, бань (соответственно, частей этих приборов);

- все товары оспариваемой регистрации по своей родовой группе, функциональному назначению и области применения относятся к приборам (устройствам, аппаратам, их частям), преобразующим один вид энергии в тепловую энергию различным способом, следовательно, эти товары однородны товарам, в отношении которых лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность с момента создания и по настоящее время;

- однородность товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 358976, деятельности лица, подавшего возражение, установлена вступившими в законную силу судебными актами (по делу № А45-27193/2015, по делу № СИП-716/2016);

- товарный знак по свидетельству № 358976 входит в группу товарных знаков со словесными элементами «ТЕРМОФОР» и «TERMOFOR», каждый из которых

нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование (свидетельства №№ 335235, 473275, 455101, 455102, 587340, 352586, 358976, 358976);

- Судом по интеллектуальным правам по делу № СИП-716/2016 было установлено, что часть товарных знаков (свидетельства №№ 335235, 473275, 455101) была зарегистрирована с нарушением закона, Роспатентом признано недействительным предоставление правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№ 455102, 587340 в связи с нарушением исключительного права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование «ТЕРМОФОР»;

- при сходстве обозначений, которые используются в отношении однородных товаров, в представлении потребителей и контрагентов неизбежно возникает смешение, третьи лица (потребители/контрагенты) вводятся в заблуждение относительно того, какое из лиц, владеющих конкурирующими средствами индивидуализации, произвело тот или иной товар, оказало соответствующие услуги;

- исходя из того, что доминирующий элемент товарного знака по свидетельству № 358976 «ТЕРМОФОР» тождественен фирменному наименованию ООО «ТЕРМОФОР», потребители (контрагенты) будут относить товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, к товарам, производимым лицом, подавшим возражение, которое использует свое фирменное наименование в деятельности, связанной с товарами «отопительное оборудование», в том числе и «оборудование для бань с горячим воздухом; печи (отопительные приборы); камины комнатные»;

- потребители, которые приобрели продукцию (печи, котлы), маркированную товарными знаками со словесным элементом «ТЕРМОФОР», обращаются с претензиями к лицу, подавшему возражение, которое эту продукцию не производило;

- продление срока действия исключительного права на оспариваемый товарный знак осуществлено позднее даты окончания срока действия исключительного права, после того, как было признано недействительным

предоставление правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№ 335235, 473275, 455101;

- правообладатель, зная о нарушении товарными знаками с использованием словесного обозначения «ТЕРМОФОР» прав на фирменное наименование лица, подавшего возражение, тем не менее, пользуется правом продления оспариваемого товарного знака, что не соответствует положениям статьи 10 bis Парижской конвенции.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 358976 полностью.

К возражению приложены следующие документы:

(1) копия протокола общего собрания участников ООО «ТЕРМОФОР» от 30.09.2015;

(2) копия свидетельства о постановке ООО «ТЕРМОФОР» на налоговый учет в налоговом органе;

(3) копия свидетельства о государственной регистрации ООО «ТЕРМОФОР» в качестве юридического лица;

(4) копия протокола № 1 Учредительного собрания ООО «ТЕРМОФОР» от 07.07.2003;

(5) копия Устава ООО «ТЕРМОФОР», 2015;

(6) сведения из ЕГРЮЛ от 04.08.2017, касающиеся ООО «ТЕРМОФОР»;

(7) копия Устава ООО «ТЕРМОФОР», 2003;

(8) копия листа записи ЕГРЮЛ от 21.07.2003 по ООО «ТЕРМОФОР»;

(9) копии дипломов за участие ООО «ТЕРМОФОР» в выставках Крокус-Экспо «С легким паром», Москва, 2005 и 2006 гг.;

(10) копия справки АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» «CROCUS INTERNATIONAL» от 17.05.2016 о подтверждении участия ООО «ТЕРМОФОР» в 2005 и 2006 годах в выставках «КРОКУС-ЭКСПО» «С легким паром!»;

(11) копия диплома за участие в выставке «ЮГАКВАТЕРМ» 6-8 сентября 2006 года;

(12) копия письма ООО «ВФ Даэлком» от 27.04.2016 об участии ООО «ТЕРМОФОР» в выставке 2006 года «ЮГАКВАТЕРМ»;

(13) копии платежных поручений о перечислении заработной платы работникам (22.12.2005, 26.12.2005, 22.06.2006, 23.06.2006, 10.07.2006, 04.08.2006, 13.09.2006, 09.10.2006, 24.01.2007, 20.02.2007, 02.03.2007, 11.04.2007);

(14) копия платежного поручения № 162 от 20.10.2006 о перечислении налоговых отчислений;

(15) копии платежных поручений о перечислениях денежных средств в счет оплаты реализуемых ООО «ТЕРМОФОР» печей и отопительного оборудования (20.10.2004, 17.12.2004, 31.03.2005, 30.10.2007, 23.04.2008);

(16) копии судебных актов: решения Ленинского районного суда г. Новосибирска от 13.11.2008 по делу № 2-3842/2008; Определения Новосибирского областного суда от 25.12.2008 по делу № 2-3842/2008 (№ 33-4823/2008);

(17) копия протокола № 2 от 13.10.2003 Учредительного собрания ООО «ТЕРМОФОР»;

(18) копия решения единственного участника ООО «ТЕРМОФОР» от 19.12.2008;

(19) копия листа записи ЕГРЮЛ от 16.10.2003 по ООО «ТЕРМОФОР»;

(20) копия листа записи ЕГРЮЛ от 29.12.2008 по ООО «ТЕРМОФОР»;

(21) копии судебных актов: решения Арбитражного суда Новосибирской области от 05.04.2016 по делу № А45-27193/2015; Постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2016 по делу № А45-27193/2015; Постановления Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2016 делу № А45-27193/2015; Определения Верховного Суда Российской Федерации от 15.03.2017 по делу № А45-27193/2015 (№ 304-ЭС17-1054); Определения Верховного Суда Российской Федерации от 22.03.2017 по делу № А45-27193/2015 (№ 304-ЭС17-1054); решения Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 по делу № СИП-716/2016; Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2017 по делу № СИП-716/2016;

(22) копия приглашения-уведомления о награждении ООО «ТЕРМОФОР» в качестве лауреата конкурса «Новосибирская марка» (2016 г.) в номинации «Промышленные товары для населения» (Печи отопительные. Котлы водогрейные);

(23) копия диплома «Новосибирская марка» 2016 г.;

(24) копия диплома за участие в XXVII Международной Универсальной выставке «Ворота в Азию-2017»;

(25) копия договора поставки № 09/02 от 09.02.2016;

(26) копии товарных накладных (09.03.2016, 12.10.2016, 13.03.2017);

(27) копия договора поставки № 27/11 от 27.11.2015;

(28) копии товарных накладных (17.12.2015, 11.02.2016, 28.09.2016);

(29) копия договора поставки № 23/10 от 23.10.2015;

(30) копии товарных накладных (26.11.2015, 06.04.2016, 12.09.2016);

(31) прайс-лист на продукцию ООО «ТЕРМОФОР»;

(32) инструкция по монтажу и эксплуатации и паспорт изделия «Печь отопительная твердотопливная «Ставр» (образец);

(33) полиграфическая продукция, буклеты (копии и оригиналы);

(34) распечатка (скриншот) с сайтов <http://www.termofor.com>, <http://www.termofor.online>;

(35) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 358976;

(36) копии писем от 25.07.2016, от 21.10.2016, от 30.06.2017 на электронный адрес sales@termofor.com по поводу некачественной продукции.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по его мотивам, содержащий следующие доводы:

- в результате сравнительного анализа очевидно, что совпадение всех элементов сравниваемых обозначений (оспариваемого товарного знака и фирменного наименования ООО «ТЕРМОФОР») отсутствует, а значит регистрация товарного знака по свидетельству № 358976 была законной;

- довод возражения о том, что словесный элемент «ТЕРМОФОР» в оспариваемом товарном знаке является доминирующим, не выдерживает критики;

- только через 12 лет после создания ООО «ТЕРМОФОР» в ЕГРЮЛ были внесены сведения о видах деятельности, которые могли бы рассматриваться как однородные товарам, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак;

- довод возражения о том, что слоган «НЕ ПАРЬСЯ С ВЫБОРОМ, ПАРЬСЯ С ТЕРМОФОРОМ» не обладает различительной способностью, не соответствует действительности, поскольку данный слоган является фантазийным и оригинальным;

- оспариваемое обозначение в целом не является тождественным с фирменным наименованием ООО «ТЕРМОФОР»;

- обозначение «ТЕРМОФОР» было придумано Бессоновым К.Е. и продвигалось им в рамках деятельности своей группы компаний с 2001 года;

- в 2001 году Бессонов К.Е. был учредителем ООО «НАРВА», что подтверждается Уставом ООО «НАРВА» от 11.05.2001;

- 10.12.2001 был организован сайт <http://www.termofor.ru/>, администратором которого является Бессонов;

- первые упоминания в СМИ о продукции «ТЕРМОФОР» появились в 2002-2003 гг., до момента создания ООО «ТЕРМОФОР» 2003 г. (журнал «БАНБАС Бани и бассейны» январь, февраль 2003 г., журнал «Бассейны и сауны» выпуск 2 (14) 2002 г., журнал «БАНБАС Бани и бассейны» май-июнь 2002 г., журнал «БАНБАС Бани и бассейны» июль-август 2002 г., журнал «БАНБАС Бани и бассейны» сентябрь-октябрь 2002 г., журнал «Деловая жизнь Сибири» № 2 апрель 2002 г., журнал «Деловая жизнь Сибири» № 1 январь-февраль 2003 г., журнал «Твой новый ДОМ» май-июнь 2002 г., журнал «Современный ДОМ» апрель 2002 г., еженедельник «Снабженец» 2002 г. архивная версия статьи «Особенности российского тепло- и водоснабжения», журнал «Аквапарк» № 3 (11) 2002 г., Интернет-ресурс «Русская баня» 21.03.2002, копия диплома ООО «НАРВА» о вручении медали за дровяную печь-каменку «ТЕРМОФОР»);

- в 2003 г. Бессонов К.Е. вступает одним из учредителей ООО «ТЕРМОФОР», действуя по согласованию с иными участниками, регистрирует на себя обозначения

со словесным элементом «ТЕРМОФОР» в качестве товарных знаков, что подтверждается письмами о согласии учредителей;

- на протяжении ряда лет и вплоть до настоящего времени ИП Бессонов К.Е. остается идейным вдохновителем бренда «ТЕРМОФОР»;

- с именем Бессонова К.Е. связана вся история создания и продвижения обозначения «ТЕРМОФОР», в том числе в том числе «НЕ ПАРЬСЯ С ВЫБОРОМ, ПАРЬСЯ С ТЕРМОФОРОМ», в состав которого было включено придуманное Бессоновым обозначение;

- само по себе присутствие в уставе определенных видов деятельности не может свидетельствовать о действительном осуществлении данных видов деятельности лицом, подавшим возражение;

- действия новых участников ООО «ТЕРМОФОР» по подаче возражений в Роспатент являются злоупотреблением правом и злонамеренным желанием устранить конкурента на рынке, что является актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом;

- Бессонов К.Е. и ООО «ТЕРМОФОР» на основании лицензионного договора на настоящий момент последовательно осуществляют развитие бренда «ТЕРМОФОР».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 358976.

К отзыву приложены следующие материалы:

(37) копия страниц отчета «Финансовый анализ за 2014 год», ООО «ТЕРМОФОР»;

(38) копия страниц 1 и 2 выписки из ЕГРЮЛ от 12.05.2009, касающейся ООО «ТЕРМОФОР»;

(39) сведения о домене termofor.ru;

(40) ходатайство о рассмотрении возражения в отсутствие представителя правообладателя;

(41) перечень документов, являющихся приложениями к отзыву на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «ТЕРМОФОР АКВА» по свидетельству № 587340 (сведения о внесении изменений в ООО «ТЕРМОФОР» 2015 г., Устав ООО «НАРВА» от 11 мая 2001 г., журнал «БАНБАС Бани и бассейны» январь-февраль 2003 г., журнал «Бассейны и сауны» выпуск 2 (14) 2002 г., журнал «БАНБАС Бани и бассейны» май-июнь 2002 г., журнал «БАНБАС Бани и бассейны» июль-август 2002 г., журнал «БАНБАС Бани и бассейны» сентябрь-октябрь 2002 г., журнал «Деловая жизнь Сибири» № 2 апрель 2002 г., журнал «Деловая жизнь Сибири» № 1 январь-февраль 2003 г., журнал «Твой новый ДОМ» май-июнь 2002 г., журнал «Современный ДОМ» апрель 2002 г., еженедельник «Снабженец» 2002 г., архивная версия статьи «Особенности российского тепло- и водоснабжения», еженедельник «Снабженец» май-июнь 2003 г., журнал «Аквапарк» № 3 (11) 2002 г., Интернет-ресурс «Русская баня» 21.03.2002, копия диплома о вручении медали ООО «НАРВА» за дровяную печь-каменку «ТЕРМОФОР»; письма о согласии учредителей на регистрацию товарных знаков правообладателем; решение Роспатента по заявке «ТЕРМОФОР FI-TECH» № 2003715959; Устав ООО «ТЕРМОФОР ИНВЕНТ» 2004 г., диплом «Народное признание» «ТЕРМОФОР ИНВЕНТ» 2005 г., сертификат соответствия 14.08.2006-13.08.2009 ООО «ТЕРМОФОР ИНВЕНТ», санитарно-эпидемиологическое заключение от 5 июля 2005 г. ООО «ТЕРМОФОР ИНВЕНТ», диплом ООО «ТЕРМОФОР КОНВЕНТ» 2006 г., диплом ООО «ТЕРМОФОР КОНВЕНТ» 25-29 мая 2009 г., диплом ООО «ТЕРМОФОР КОНВЕНТ» 14-18 ноября 2006 г., благодарность ООО «ТЕРМОФОР КОНВЕНТ», диплом ООО «ТЕРМОФОР КОНВЕНТ» выставка-ярмарка «БАНЯ» 2-5 ноября 2006 г., свидетельство ООО «ТЕРМОФОР КОНВЕНТ» 2005 г. GEMMA, коды ООО «ТЕРМОФОР ИНВЕНТ» 14.07.2004 г., экспертные заключения от 16.06.2005 г. №№ 5-5-224,5-5-225, страховой полис от 14.04.2006, договор страхования имущества от 07.04.2006, справка из АКБ «Промсвязьбанк», дополнительное соглашение от 05.02.2007, договор комиссии от 01.11.2006, технические условия ТУ 9695-001-73143693-2005 печи для бань «ТЕРМОФОР» ООО «ТЕРМОФОР ИНВЕНТ», договор № 632-06 от

29 марта 2006 г. на оборудование площадки на выставке «С легким паром-2006», договор № 614 об участии в выставке «Коттедж-2006»; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, протокол общего собрания акционеров от 27 июня 2008 года; список лиц, имеющих право на участие в общем собрании от 04.09.2009, 09.10.2009, список владельцев ценных бумаг от 04.09.2009, протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ТЕРМОФОР» от 09.10.2009; решение Арбитражного суда Новосибирской области от 29 марта 2011 года по делу № А45-822/2011; сертификаты соответствия ООО «Контур»; договор поставки от 01.12.2010 между ООО «Контур» и ООО «ТЕРМОФОР»; выписка из реестра товарного знака № 335235, лицензионный договор; документы ООО «ТЕРМОФОР»; выписки из договоров поставки ООО «ТЕРМОФОР»; решение о регистрации товарного знака и выписки из реестра товарных знаков Роспатента по товарному знаку № 358976; информация Интернет-ресурса www.termofor.com).

Лицом, подавшим возражение, дополнительно представлены следующие доводы:

- правообладатель не использует интернет-сайт [http:// termofor.ru](http://termofor.ru) для продвижения и реализации товаров, ранее маркированных товарными знаками, в которых использовано словесное обозначение «ТЕРМОФОР», правообладателем создан новый сайт – <https://t-m-f.ru>;

- правообладатель заменяет на всех товарах товарный знак «ТЕРМОФОР» на другой товарный знак: «ТМФ», где буква «М» стилизована под два языка пламени;

- проводя ребрендинг, правообладатель фактически отказывается от дальнейшего использования обозначений «ТЕРМОФОР» в пользу нового обозначения «ТМФ».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.03.2007) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые

сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «НЕ ПАРЬСЯ С ВЫБОРОМ, ПАРЬСЯ С ТЕРМОФОРОМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении товаров 11 класса МКТУ: «оборудование для бань с горячим воздухом, печи (отопительные приборы), камины комнатные».

При рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения (см. постановление от 26.03.2009 № 5/29 Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Следовательно, оценка охраноспособности оспариваемого товарного знака осуществляется, исходя из оснований, приведенных в пунктах 1, 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона, при этом подлежит применению порядок рассмотрения возражения, предусмотренный статьями 1512, 1513 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, осуществляет поставки печной продукции (печь-каменка, печь банная, печь отопительная) и сопутствующих товаров, что подтверждается материалами (25) – (34).

Из доводов возражения усматривается, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель находятся в спорных правоотношениях по поводу обозначений «ТЕРМОФОР»/«TERMOFOR» как в составе фирменных наименований, доменных имен, так и в составе товарных знаков (материалы (21)).

Поскольку деятельность лица, подавшего возражение, связана с товарами, относящимися к 11 классу МКТУ, а также ввиду наличия спора между указанными лицами в отношении обозначений «ТЕРМОФОР»/«TERMOFOR», коллегия усматривает заинтересованность ООО «ТЕРМОФОР» в подаче возражения, поступившего 14.08.2017.

Поступившее 14.08.2017 содержит указание на то, что словесная часть «НЕ ПАРЬСЯ С ВЫБОРОМ, ПАРЬСЯ С» не обладает различительной способностью на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона.

Вместе тем данная позиция не подтверждена соответствующими материалами.

Анализ оспариваемого обозначения позволяет сделать вывод о том, что оно не подпадает под признаки, приведенные в пункте 2.3.1 Правил, в связи с чем у коллегии нет оснований для признания данных элементов не обладающими различительной способностью.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

Основным индивидуализирующим элементом оспариваемого обозначения следует признать словесный элемент «ТЕРМОФОР», поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, именно он несет индивидуализирующую нагрузку, то есть позволяет выполнять всему обозначению в целом основную функцию товарного знака: отличать товары одного производителя от товаров других производителей.

Следует отметить, что рассматриваемый словесный элемент является фантазийным, то есть не имеет определенного словарными источниками семантического значения.

Отличительная часть «ТЕРМОФОР» фирменного наименования лица, подавшего возражение, тождественна основному словесному элементу «ТЕРМОФОР» оспариваемого товарного знака.

Право на фирменное наименование ООО «ТЕРМОФОР» возникло у лица, подавшего возражение, 21.07.2003, согласно материалам (1), (2), (7), (8), то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.03.2007).

Согласно уставу (7), 2003 г., Общество с момента его создания вправе осуществлять, в том числе, следующие виды деятельности:

- производство печей, каминов, бань;
- реализация печей, каминов, бань.

При этом лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака занималось деятельностью, связанной с печным и отопительным оборудованием, а также участвовало в выставках (материалы (9), (10), (11), (12)).

Указанные товары (печное и отопительное оборудование) однородны товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, относятся к общей родовой группе товаров «оборудование теплотехническое». Сравнимые товары однородны по своему назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Таким образом, деятельность лица, подавшего возражение, связана с товарами, однородными товарам оспариваемой регистрации.

Факт реализации указанных товаров (котла, печного и отопительного оборудования) ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака подтверждается представленными с возражением платежными поручениями (15).

Следует отметить, что данные доказательства уже являлись предметом рассмотрения споров, участниками которых являлись те же лица. Так, 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, исследовалась правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку «ТЕРМОФОР» по свидетельству № 473275 в связи с наличием исключительного права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование. Перечень товаров, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 473275, включал наименования товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству № 358976.

Принимая во внимание обстоятельства, которые исследовались судами, и выводы, сделанные в судебных актах (21) на основании представленных в суд документов, коллегия не имеет оснований для их опровержения.

Таким образом, анализ совокупности представленных материалов позволил установить несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству № 358976 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Довод правообладателя о том, что товарные знаки со словесным элементом «ТЕРМОФОР» были зарегистрированы на имя правообладателя К.Е. Бессонова с согласия учредителей ООО «ТЕРМОФОР» в тот период, когда он являлся участником Общества, не может быть учтен в рамках рассмотрения настоящего возражения, поскольку предоставление такого согласия не предусмотрено положениями пункта 3 статьи 7 Закона.

Доводы правообладателя о том, что обозначения «ТЕРМОФОР» и «ТЕРМОФОР» ассоциируются исключительно с правообладателем, поскольку именно Бессоновым они придуманы и продвигались до создания ООО «ТЕРМОФОР», а также о том, что в данном случае отсутствует тождество фирменного наименования и оспариваемого товарного знака, не убедительны ввиду следующего.

Оспариваемый товарный знак является частью целой серии товарных знаков, зарегистрированных на имя правообладателя и включающих словесный элемент «ТЕРМОФОР», выполненный буквами кириллицы и латиницы («TERMOFOR»).

Выполнение доминирующего словесного элемента оспариваемой регистрации в творительном падеже в составе предложения/слогана не влияет на запоминание потребителями данной серии товарных знаков, которое обусловлено сильным элементом «ТЕРМОФОР», тождественным фирменному наименованию (его отличительной части) лица, подавшего возражение.

При этом права на охраняемое в Российской Федерации фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Указанные факты обуславливают вывод о несоответствии товарного знака по свидетельству № 358976 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, то он является недоказанным.

Включение в оспариваемый товарный знак словесного элемента, являющегося тождественным фирменному наименованию лица, подавшего возражение, само по себе не является достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение.

Материалов, свидетельствующих о возникновении до даты приоритета оспариваемой регистрации у потребителей устойчивой ассоциативной связи оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение, с возражением не представлено.

Что касается довода возражения о том, что продление срока действия исключительного права на оспариваемый товарный знак осуществлено позднее даты окончания срока действия исключительного права, то он не соответствует действительности. Заявление о продлении срока действия исключительного права на оспариваемый товарный знак подано правообладателем 09.03.2017, то есть до истечения установленного законодательством 10-летнего срока (26.03.2017).

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.08.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 358976 недействительным полностью.