

## **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 04.04.2018, поданное ООО «ИЭК ХОЛДИНГ», Московская обл., г.Подольск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016701890, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016701890 было подано 27.01.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 09, 11, 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «**IEK**» и «**home**», выполненные буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного домика.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в темно-сером, белом, желтом цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016701890 было принято 29.06.2017 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «НОМЕ» по свидетельству №491498 [1], зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;

- с товарным знаком «НОМЕ» по международной регистрации №746910 [2], которой была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 06, 09, 11, 17 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, указано, что среди заявленных товаров 11 класса МКТУ, однородными с товарами, зарегистрированными в товарном знаке по свидетельству №491498, являются только товары «устройства для нагрева» и «приборы отопительные электрические», которые заявитель согласился исключить из заявленного перечня. Остальные заявленные товары 11 класса относятся к световому оборудованию и не являются однородными с товарами, указанными в свидетельстве №491498.

Что касается противопоставленного знака по международной регистрации №746910, то его охрана на территории Российской Федерации досрочно прекращена 12.08.2018 в связи с ликвидацией юридического лица.

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

С учетом даты поступления (27.01.2016) заявки №2016701890 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.


При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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, в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение , включающее словесные элементы «**IEK**» и «**home**»,

выполненные буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного домика.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №491498 [1]



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «НОМЕ», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде соединенные между собой лент черного и красного цвета.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ:

устройства, приборы и установки для нагрева, тепловой обработки пищевых продуктов, охлаждения, сушки, вентиляции; аэрогриль; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; радиаторы для отопления; радиаторы электрические; радиаторы масляные; пробки для радиаторов; установки отопительные; тепловентиляторы; тепловентиляторы керамические; обогреватели; обогреватели керамические; кофеварки электрические; фильтры для кофе электрические; пароварки; плиты кухонные; плиты кухонные [печи]; аппараты сушильные; аппараты и устройства для сушки фруктов, овощей, грибов; тостеры для хлеба; сушилки для волос, фены; фритюрницы; чайники электрические; чайники электрические пластиковые; чайники-термосы электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы напольные с пультом дистанционного управления; вентиляторы бытовые [электрические]; вентиляторы напольные; кондиционеры; кондиционеры мобильные; кондиционеры настенные (сплит-системы); аппараты и машины холодильные; аппараты морозильные; холодильники.

Противопоставленный знак по международной регистрации №746910 [2]



представляет собой комбинированное обозначение

Правовая охрана знака по международной регистрации №746910 на территории Российской Федерации досрочно полностью прекращена в связи с прекращением юридического лица – правообладателя. Дата прекращения правовой охраны 12.02.2018, дата публикации сведений о признании недействительной правовой охраны знака по международной регистрации №746910 - 29.03.2018.

Поскольку правовая охрана товарного знака [2] досрочно прекращена, он не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] было установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «home» - «НОМЕ», а также однородности части товаров 11 класса МКТУ (устройства для нагрева; приборы отопительные электрические), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016701890, товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], что обусловлено принадлежностью этих товаров к одной родовой и видовой группе товаров (отопительное оборудование), одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации, что заявителем не оспаривается. При этом заявитель согласен исключить эти товары из заявленного перечня товаров 11 класса МКТУ.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров, за исключением части вышеуказанных товаров 11 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2018, отменить решение Роспатента от 29.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016701890.**