

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ **возражения** ☐ **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.09.2022 возражение, поданное АО «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ», г. Артемовский (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021755658, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  **VENTPROM** » по заявке №2021755658 с приоритетом от 31.08.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.07.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021755658. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным

ВентПро
Ventpro

знаком «  **Ventpro** » по свидетельству №778108 с приоритетом от 29.08.2019 в

отношении товаров 11 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 11 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.09.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарный знак [1] не является сходным до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2021755658, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ВЕНТПРОМ], в то время как противопоставленный товарный знак имеет следующее звучание [ВЕНТПРО ВЕНТПРО] то есть сравниваемые обозначения имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- невозможно провести анализ сравниваемых обозначений по семантическому признаку сходства, так как они отсутствуют в словарно-справочных источниках;

- товары 11 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей;



- заявитель является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №349662 с приоритетом от 13.12.2006, зарегистрированного в отношении товаров 11 класса МКТУ «вентиляторы (кондиционирование воздуха)».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.07.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1.Распечатка из Википедии в отношении Артёмовского машиностроительного завода «Вентпром»;

2. Распечатка из толкового словаря Ушакова в отношении слова «пром»;

3. Информация о домене PRO;

4. Распечатки с сайта заявителя.

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

С учетом даты (31.08.2021) поступления заявки №2021755658 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 обозначение «» является комбинированным, состоящим из изобразительных элементов, и из словесного элемента «VENTPROM», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Наиболее значимым элементом заявленного обозначения является элемент «VENTPROM», который выполнен крупным шрифтом в центре обозначения и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание заявленного обозначения в целом.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].



Противопоставленный товарный знак «» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов в две строки соответственно.

Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «VENTROM»/«ВентрПро»/«Ventpro», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленный ему знак [1] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [В Е Н Т П Р О М], а противопоставленный ему знак [1] имеет следующее произношение: [В Е Н Т П Р О]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [В, Н, Т, П, Р] и совпадающих гласных звуков [Е, О], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [В Е Н Т П Р О]. Таким образом, 7 букв из 8 имеют тождественное звучание, а разница в произношении конечных звуков «М»/«О» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак содержат элементы, выполненные буквами латинского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантических значениях сравниваемых обозначений, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 11 класса МКТУ «аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные» заявленного обозначения являются однородными товарам 11 класса МКТУ «аппараты для высушивания; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты для сушки фруктов; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары относятся к оборудованию для сушки, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Товары 11 класса МКТУ «вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; приборы и машины для очистки воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств» заявленного обозначения являются однородными товарам 11 класса МКТУ «аппараты для дезодорации воздуха; приборы и машины для очистки воздуха; стерилизаторы воздуха; установки для фильтрации воздуха; лампы для очистки воздуха бактерицидные» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары относятся к оборудованию и средствам для поддержания микроклимата, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Товары 11 класса МКТУ «воздухонагреватели; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе» заявленного обозначения являются однородными товарам 11 класса МКТУ «воздухонагреватели; оборудование для бань с горячим воздухом; калориферы; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; пушки тепловые; элементы нагревательные; антиобледенители для транспортных средств; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; установки отопительные; установки отопительные для транспортных средств; установки отопительные, работающие на горячей воде» противопоставленного товарного знака [1], так как

сравниваемые товары относятся к оборудованию теплотехническому, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Товары 11 класса МКТУ «приборы и установки для охлаждения; установки и машины для охлаждения; устройства для охлаждения воздуха» заявленного обозначения являются однородными товарам 11 класса МКТУ «аппараты для охлаждения напитков; аппараты и машины холодильные; аппараты морозильные; баки охладительные для печей; витрины охлаждающие; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары относятся к оборудованию и приборам для охлаждения, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В части доводов возражения о необходимости учитывать принадлежащий



заявителю «старший» товарный знак « » по свидетельству №349662 с более ранним приоритетом, чем противопоставленный товарный знак по свидетельству №778108 [1], коллегия считает необходимым указать на имеющуюся в этой части практику Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП).

Так, в Постановлении от 02.09.2016 по делу СИП-26/2016 суд указал, что случаи, когда не применяется предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса основание для отказа в государственной регистрации товарного знака прямо предусмотрено абзацем пять указанной нормы. Наличие еще одного товарного

знака, права на который принадлежат заявителю, с более ранней датой приоритета к таким случаям не отнесено.

Суд также отметил, что из закона не следует, что действия правообладателя по регистрации другого («вариативного») товарного знака являются использованием предыдущего сходного товарного знака, относятся к содержанию его исключительного права на этот ранний товарный знак.

Все изложенное обуславливает вывод о том, что наличие «старших» прав на сходный товарный знак заявителя не снимает основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, основанное на выводе о его несоответствии пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с существованием принадлежащим иному лицу товарного знака, способного вызвать смешение в отношении предприятий, производящего соответствующие товары 11 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.09.2022, оставить в силе решение Роспатента от 12.07.2022.