


**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 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), рассмотрела возражение, поступившее 27.05.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Миасский Конвейерный Завод №1», Челябинская область, г. Миасс, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021719691, при этом установила следующее.

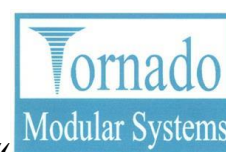


Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2021719691 с приоритетом от 05.04.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ «*дробилки роторные; дробилки кухонные электрические; измельчители [машины] для промышленных целей; машины для дробления; машины для дробления отходов, отбросов, мусора; машины для измельчения*».

Роспатентом 27.01.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021719691 в отношении части заявленных товаров 07 класса МКТУ «дробилки кухонные электрические». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 07 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

**TORNADO** 



- с товарными знаками «**MODULAR SYSTEMS**» и «**Tornado Modular Systems**» по свидетельствам №№575495 (приоритет от 10.10.2014), 278627 (приоритет от 02.06.2003, продлен до 02.06.2023), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Модульные Системы Торнадо", г.Новосибирск, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;



- с товарным знаком «**TORNADO**» по свидетельству №404735 (приоритет 03.09.2007 продлен до 03.09.2027), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Компания ТЕХНОЭКСПОРТ", г. Новосибирск, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.05.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, в ходе экспертизы были сделаны ошибочные выводы о наличии однородности товаров и сходстве обозначений, что послужило причиной отказа в регистрации в отношении части заявленных товаров;

- противопоставленные товары 07 класса МКТУ не являются однородными заявленным товарам 07 класса МКТУ, поскольку назначением

всех заявленных товаров является дробление, измельчение того или иного материала, что в конечном итоге сводится к физическому разделению материала на более мелкие части, а товары с таким назначением отсутствуют в противопоставленных перечнях;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят различное общее впечатление;

- заявленное обозначение в случае регистрации в качестве товарного знака, может быть использовано только для ограниченного перечня товаров, при этом его изобразительные элементы создают ассоциации, связанные именно с такими товарами.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 28.06.2022, заявитель представил письмо-согласие [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№575495, 278627 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 07 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.04.2021) поступления заявки №2021719691 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 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 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 пункте 42 Правил, 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2021719691



заявлено обозначение «», которое является комбинированным, состоит из словесного элемента «TORNADO», выполненного буквами латинского алфавита, буквы «О» и «А» выполнены с графической проработкой, так буква «О» выполнена в виде окружности с выступами, а буква «А» выполнена в виде двух треугольников разных размеров.

Согласно возражению, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении заявленных 07 класса МКТУ *«дробилки роторные; измельчители [машины] для промышленных целей; машины для дробления; машины для дробления отходов, отбросов, мусора; машины для измельчения».*


В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки

«» и «» по свидетельствам №№575495, 278627, «» по свидетельству №404735.

В возражении содержится довод, который не мог быть учтен при вынесении решения от 27.01.2022, а именно то, что правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№575495, 278627 было представлено письмо-согласие [1] на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ, ввиду

чего данные противопоставления более не являются препятствием к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №404735, является комбинированным, состоит из горизонтально расположенной окружности на фоне которой расположен словесный элемент «TORNADO», выполненный заглавными буквами русского алфавита, буква «О» выполнена в виде окружности с центром. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ *«агрегаты сварочные электрические; аппараты газосварочные; аппараты для вулканизации; домкраты [машины]; домкраты реечные; инструменты ручные [за исключением с ручным приводом]; машины вибрационные промышленные; машины для доводки; машины для крашения; машины для окрасочных работ; машины и устройства для уборки [электрические]; машины и устройства полировальные [электрические]; машины моечные; машины правильные; площадки загрузочные; пневмотранспортеры; подъемники; прессы [машины промышленные]; приспособления для паровой очистки; стрелы грузовые [подъемные]; установки вакуумной очистки центральные; установки для мойки транспортных средств; устройства для мойки; устройства подъемные».*

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, то основным элементом несущим индивидуализирующую функцию является словесный элемент «TORNADO», именно на нем акцентируется внимание потребителя в первую очередь, он легче запоминается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения по заявке №2021719691 и противопоставленного ему товарного знака по свидетельству №404735 показал, что они являются фонетически и семантически (где: «торнадо» - название смерча в США. См. Интернет-словарь:

<https://academic.ru/>. Большой Энциклопедический словарь. 2000.)  
тождественными.

Следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак хоть и имеют графические отличия, при этом выполнены буквами одного алфавита – латинского и имеют общую графическую проработку буквы «O», которая выражена в изображении ее в виде окружности имеющей художественный характер, данные признаки сближают их зрительное восприятие. Таким образом, по визуальному критерию сходства, сравниваемые обозначения следует признать сходными.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются фонетически и семантически тождественными, сходными визуально и ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности товаров 07 класса МКТУ сравниваемых перечней показал следующее.

Испрашиваемые товары 07 класса МКТУ *«дробилки роторные; измельчители [машины] для промышленных целей; машины для дробления; машины для дробления отходов, отбросов, мусора; машины для измельчения»* представляют собой аппараты для измельчения и дробления, которые следует признать однородными такому товару 07 класса МКТУ как *«прессы [машины промышленные]»*, который также может использоваться для измельчения того или иного материала, то есть разделению или уменьшению. Сравнимые товары могут иметь одни и те же каналы сбыта и круг потребителей, следовательно могут быть смешаны в гражданском обороте.

Следует отдельно отметить, что установленное выше фонетическое и семантическое тождество основных индивидуализирующих элементов сравниваемых обозначений увеличивает вероятность восприятия сравниваемых товаров 07 классов МКТУ как имеющих один и тот же источник происхождения.



Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.05.2022, оставить в силе решение Роспатента от 27.01.2022.**