


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 23.08.2023, поданное ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика», Калужская область, г. Обнинск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №835703, при этом установлено следующее.



Товарный знак  по заявке № 2020752260 с приоритетом от 22.09.2020 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 08.11.2021 за №835703 на имя Общества с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ИВС", Калужская область, г. Обнинск (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.08.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №307903 и №320102, сходных с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров;

- по мнению ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика» оспариваемый товарный знак по свидетельству № 835703 сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №307903 и №320102 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, а именно «аппараты для контроля оплаты почтовыми марками, компараторы, машины и приборы для испытания материалов, приборы для контроля скорости транспортных средств, системы контроля доступа электронные для блокировки двери, мебель специальная для лабораторий, печи лабораторные, пипетки градуированные, за исключением используемых для медицинских или бытовых целей, пипетки лабораторные, поддоны лабораторные, посуда стеклянная градуированная, приборы для анализа пищевых продуктов и кормов, приспособления для держания реторт, пробирки, роботы лабораторные, термостаты, тигли [лабораторные], устройства дозирующие, хроматографы лабораторные, центрифуги лабораторные, чашки Петри, бакены светящиеся, буи светящиеся, буи сигнальные, буи указательные; вывески механические; знаки дорожные светящиеся или механические; знаки механические, знаки светящиеся, изделия светоотражающие для ношения с целью предупреждения несчастных случаев, конусы дорожные сигнальные, огни сигнальные лазерные аварийные, панели сигнальные светящиеся или механические, погремушки сигнальные для подгона скота, приборы морские сигнальные, свистки для подачи команд собакам, треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств, устройства для предотвращения краж электрические, датчики парковочные для транспортных средств, датчики пьезоэлектрические, калориметры, устройства нательные, отслеживающие физическую активность, акселерометры, спиртомеры, сферометры, трубки Пито, фотометры, пробки-указатели давления для клапанов, амбушоры для наушников, иглы для проигрывателей, корпуса громкоговорителей, ленты для чистки считывающих головок, насадки для наушников, наушники, наушники для дистанционной связи;

приспособления для замены игл в проигрывателях, приспособления для чистки акустических дисков, регуляторы числа оборотов для проигрывателей»;

- сравниваемые обозначения включают тождественный элемент «IVS»;

- при экспертизе обозначения по заявке №2020752260 на соответствие требованиям законодательства, а именно в уведомлении от 25.12.2020 было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками "IVS", зарегистрированными на имя ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика» (свидетельства №№ 307903, № 320102 с приоритетом от 07.04.2005 г.) в отношении однородных товаров и услуг 09,37 классов МКТУ, что также подтверждает вероятность смешения сравниваемых обозначений;

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №835703 недействительным частично, в отношении части товаров 09 класса МКТУ, указанных в возражении.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копии публикации о регистрации товарных знаков № 835703, №320102, №307903;
2. Выписки из ЕГРЮЛ сведений об ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ИВС"; ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика».

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом, 17.11.2023 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель не согласен с доводами лица, подавшего возражение, указывает, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения по звуковому (фонетическому) признаку, так как имеют существенные звуковые (фонетические) различия, а именно: количество букв, слогов, гласных, согласных, ударении, длина звучания, написание;

- сравниваемые обозначения являются названиями компаний ООО Производственно-торговый комплекс «ИВС» и ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика». Данные названия различны по звучанию и прочтению (ПТК «ИВС» и «ИВС-

Сигналспецавтоматика»)), что является существенным фактором, влияющим на восприятие потребителей;

- обозначения не являются сходными до степени смешения по графическому признаку, так как имеют существенные графические различия, а именно, общее зрительное изображение «Пламени» красного цвета и «круги на воде» черного цвета имеют разное визуальное значение, различную длину изображения, симметрию, цветовое сочетание, различный шрифт и смысловую нагрузку;

- смысловое сходство также отсутствует, так как основным видом деятельности ООО ПТК «ИВС» является производство охранно-пожарной сигнализации и аналогичных приборов (ОКВЭД 26.30.6) и графическое изображение несёт в себе смысл - защита и охрана дома от пожаров. Основным видом деятельности ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика» является производство прочего электрического оборудования (ОКВЭД 27.90) и графическое изображение несёт в себе лишь смысл названия компании;

- правообладатель обращает внимание на тот факт, что 29.07.2019 года между ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика» и ООО Производственно-торговый комплекс «ИВС» заключен договор коммерческой концессии № 01/2019, по условиям которого ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика» обязуется предоставить за вознаграждение на срок действия договора право использовать в предпринимательской деятельности ООО ПТК «ИВС» комплекс исключительных прав, принадлежащих ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика», в том числе товарный знак. Таким образом, ПТК «ИВС» получил разрешение на использование сходных с его товарными знаками обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Правообладатель оспариваемого товарного знака указывает на недобросовестное поведение лица, подавшего возражение, а также на наличие судебных споров в Арбитражном суде (Арбитражное дело № А23-36/2023, № 20АП-2036/2023, № С01-1682/2023, № А23-9054/2023).

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены:

1. Копии договора коммерческой концессии № 01/2019 от 29.07.2019 г. и уведомления о регистрации договора коммерческой концессии;
2. Копии Решения Арбитражного суда от 27 марта 2023 г. (Дело № А23-36/2023), Постановления Двадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 19 июня 2023 г. (Дело № 20АП-2698/2023), Постановления Суда по Интеллектуальным правам от 23 октября 2023 г. (Дело № С01-1682/2023), заявления в Управление ФАС по Калужской области; уведомления УФАС по Калужской области.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (22.09.2020) товарного знака по свидетельству №835703 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 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).

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Заинтересованность ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика», обусловлена тем, что данное лицо является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№307903, 320102 с более ранним приоритетом, с которыми оспариваемый товарный знак, по мнению лица, подавшего возражение, является сходным до степени смешения. Также коллегией было учтено наличие судебных споров между лицом, подавшим возражение и правообладателем оспариваемого товарного знака.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №835703 представляет собой слово «IVS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и стилизованное изображение пламени. Знак охраняется в

красном, черном и белом цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В своем возражении, лицо, подавшее возражение, в обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №835703 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса приводит в качестве противопоставления, принадлежащие ему товарные знаки:



«**ivs**» по свидетельству №307903, состоящий из слова «ivs», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемент в виде трех изогнутых полос. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



«**ivs** **СИГНАЛ** **СПЕЦАВТОМАТИКА**» по свидетельству №320102,

состоящий из слова «ivs», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, слова «сигналспецавтоматика», выполненного стандартным шрифтов буквами русского алфавита и изобразительный элемент в виде трех изогнутых полос. Элемент «спецавтоматика» выведен и правовой охраны. Знак действует в темно-красном цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, следующее.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в котором основным несущим индивидуализирующую функцию элементом следует признать словесный элемент «IVS», так как именно на него в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель.

Согласно словарно-справочным материалам (см. Интернет-словарь <https://dic.academic.ru/>, <https://translate.academic.ru/ivs/xx/ru/>) словесный элемент оспариваемого товарного знака «IVS» представляется аббревиатурой различных словосочетаний, например, «inertial velocity sensor» – в переводе с английского языка на русский имеет значение «инерциальный датчик скорости», «infrared viewing set» - «ИК прибор ночного видения», что приводит к выводу о том, что данное обозначение способно вызывать в глазах потребителя одни и те же смысловые ассоциации.

Сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «IVS»/ «ivs» (данный словесный элемент может иметь произношение [И-ВЭ-ЭС / ИВС]).

Графически, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки имеют отдельные визуальные различия, выраженные в наличии различных изобразительных элементов, расположенных над буквами «I»/ «i», при этом, указанные отличия несут второстепенную роль в индивидуализации товаров и не способны привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны тождественными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

На основании проведенного анализа, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки имеют высокую степень сходства, что приводит к ассоциированию сравниваемых знаков друг с другом в целом.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану оспариваемого товарного знака показал следующее.

Оспариваемые товары *«аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; компараторы; машины и приборы для испытания материалов; приборы для контроля скорости транспортных средств; системы контроля доступа электронные для блокировки двери»* являются однородными товарам *«аппаратура для наблюдения и*

контроля электрическая», в отношении которых, в том числе, действуют противопоставленные товарные знаки, поскольку соотносятся как род-вид товара (оборудование контрольное), имеют одно и то же назначение, условия реализации и каналы сбыта.

Оспариваемые товары «мебель специальная для лабораторий; печи лабораторные; пипетки градуированные, за исключением используемых для медицинских или бытовых целей; пипетки лабораторные; поддоны лабораторные; посуда стеклянная градуированная; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приспособления для держания реторт; пробирки; роботы лабораторные; термостаты; тигли [лабораторные]; устройства дозирующие; хроматографы лабораторные; центрифуги лабораторные; чашки Петри» являются однородными товарам «аппараты для анализа состава воздуха», в отношении которых, в том числе, действуют противопоставленные товарные знаки, поскольку соотносятся как род-вид товара (оборудование лабораторное), имеют одно и то же назначение, условия реализации и каналы сбыта.

Оспариваемые товары «бакены светящиеся; буи светящиеся; буи сигнальные; буи указательные; вывески механические; знаки дорожные светящиеся или механические; знаки механические; знаки светящиеся; изделия светоотражающие для ношения с целью предупреждения несчастных случаев; конусы дорожные сигнальные; огни сигнальные лазерные аварийные; панели сигнальные светящиеся или механические; погремушки сигнальные для подгона скота; приборы морские сигнальные; свистки для подачи команд собакам; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; устройства для предотвращения краж электрические» являются однородными товарам «детекторы; детекторы дыма; звонки [устройства тревожной сигнализации]; сигнализаторы пожаров; сирены; устройства сигнальные аварийные», в отношении которых, в том числе, действуют противопоставленные товарные знаки, поскольку соотносятся как род-вид товара (оборудование сигнальное), имеют одно и то же назначение, условия реализации и каналы сбыта.

Оспариваемые товары «датчики парковочные для транспортных средств; датчики пьезоэлектрические; калориметры; устройства нательные, отслеживающие

физическую активность; акселерометры; спиртомеры; сферометры; трубки Пито; фотометры; пробки-указатели давления для клапанов» являются однородными товарам «*приборы измерительные*», в отношении которых, в том числе, действуют противопоставленные товарные знаки, поскольку соотносятся как род-вид товара (приборы измерительные, индикаторы), имеют одно и то же назначение, условия реализации и каналы сбыта.

Оспариваемые товары «*амбушюры для наушников; иглы для проигрывателей; корпуса громкоговорителей; ленты для чистки считывающих головок; насадки для наушников; наушники; наушники для дистанционной связи; приспособления для замены игл в проигрывателях; приспособления для чистки акустических дисков; регуляторы числа оборотов для проигрывателей*» являются однородными товарам «*усилители звука*», в отношении которых, в том числе, действует противопоставленный товарный знак по свидетельству №307903, поскольку соотносятся как род-вид товара (части, принадлежности и аксессуары к оборудованию для записи и воспроизведения звука и изображения), имеют одно и то же назначение, условия реализации и каналы сбыта.

Вероятность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (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 оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№307903, 320102 и однородность товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены.

В связи с изложенным у коллегии есть основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.08.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №835703 недействительным частично, а именно: в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; компараторы; машины и приборы для испытания материалов; приборы для контроля скорости транспортных средств; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; мебель специальная для лабораторий; печи лабораторные; пипетки градуированные, за исключением используемых для медицинских или бытовых целей; пипетки лабораторные; поддоны лабораторные; посуда стеклянная градуированная; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приспособления для держания реторт; пробирки; роботы лабораторные; термостаты; тигли [лабораторные]; устройства дозирующие; хроматографы лабораторные; центрифуги лабораторные; чашки Петри; бакены светящиеся / буи светящиеся; буи сигнальные; буи указательные; вывески механические; знаки дорожные светящиеся или механические; знаки светящиеся; изделия светоотражающие для ношения с целью предупреждения несчастных случаев; конусы дорожные сигнальные; огни сигнальные лазерные аварийные; панели сигнальные светящиеся или механические; погремушки сигнальные для подгона скота; приборы морские сигнальные; свистки для подачи команд собакам; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; устройства для предотвращения краж электрические; датчики парковочные для транспортных средств; датчики пьезоэлектрические; калориметры; устройства нательные, отслеживающие физическую активность; акселерометры; спиртомеры; сферометры; трубки Питто; фотометры; пробки-указатели давления для клапанов; амбушюры для наушников / насадки для наушников; иглы для проигрывателей; корпуса громкоговорителей; ленты для чистки считывающих головок; наушники; наушники для дистанционной связи; приспособления для замены игл в проигрывателях; приспособления для чистки акустических дисков; регуляторы числа оборотов для проигрывателей».