

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.10.2023, поданное ООО «Научно-производственное предприятие «ФОТОН», Московская область, город Домодедово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 26.07.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022760968, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «НПП ФОТОН» по заявке №2022760968, поданное 31.08.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 12 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 26.07.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022760968 в отношении всех товаров и услуг 12, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, а в отношении товаров 07 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения с комбинированным товарным знаком «Foton», зарегистрированным на имя ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «НЕФТПРОМ», 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Монтажная, 11 (свидетельство во №809528 с приоритетом от 25.12.19) для однородных товаров 07 класса МКТУ.

Кроме того, в отношении заявленных товаров и услуг 07, 12, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ установлено, что буквы «НПП» не подлежат правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью и представляют собой простые буквы, не имеющие характерного графического исполнения и словесного характера.

В поступившем возражении 20.10.2023 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак и заявленное обозначение содержат фонетически и семантически сходные словесные элементы «ФОТОН», «FOTON», но имеют различные неохранные словесные элементы «НПП» и «LASER», которые влияют на фонетику и формирование общего зрительного впечатления;

- визуально доминируют изобразительные элементы, которые хотя и имеют сходную внешнюю форму (прямоугольник), но имеют разное смысловое значение и хорошо различимые разные цветовые решения, данные отличия влияют на оценку степени сходства обозначений в целом, что позволяет сказать, что степень сходства невысокая;

- ООО «НПП «ФОТОН» 05.04.2023 было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №809528 в отношении части товаров 07 класса МКТУ;

- решением Роспатента от 28.09.2023 правовая охрана товарного знака №809528 признана недействительной в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ: *«валы коленчатые; валы распределительные для двигателей транспортных средств; вентиляторы для двигателей; выпускные системы для двигателей; гидроуправление для двигателей; глушители для двигателей; головки цилиндров двигателей; двигатели для летательных аппаратов; двигатели для самолетов; двигатели пневматические; двигатели реактивные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; инжекторы для двигателей; кабели управления двигателями; карбюраторы; картеры моторов и двигателей; кольца поршневые; магнето зажигания; насосы [части двигателей]; насосы масляные; насосы топливные с автоматическим регулированием; опоры двигателей, иные чем для наземных транспортных средств; патрубки выхлопные для двигателей; питатели для карбюраторов; пневмоуправление моторами и двигателями; поршни [детали двигателей]; поршни двигателей; поршни цилиндров; преобразователи каталитические выхлопных газов; преобразователи крутящего момента, за исключением используемых для наземных транспортных средств; преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания; радиаторы [охлаждения] для двигателей; регуляторы скорости для двигателей; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для двигателей; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей; стартеры для двигателей; турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств; турбокомпрессоры; тяги соединительные для двигателей; уплотнительные соединения [части двигателей]; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания;*

устройства для предотвращения загрязнения от моторов и двигателей; устройства для управления двигателями; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; фильтры, являющиеся деталями двигателей; цилиндры двигателей; экономайзеры топливные для двигателей; электродвигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств»;

- с учетом вынесенного Роспатентом решения, заявитель откорректировал заявленный перечень товаров 07 класса МКТУ путем его сокращения до следующих товаров: *«двигатели для летательных аппаратов; двигатели для самолетов; двигатели реактивные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; заглушки двигателей воздушных судов; кожухи [детали машин]; турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств; турбокомпрессоры»;*

- товары перечня 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака относятся к разным отраслям промышленности, в частности, горно-добывающей, металлургической, пищевой, сварочному оборудованию и другим отраслям;

- данные товары имеют иное назначение, не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми с товарами 07 класса заявленного обозначения, которые предназначены для авиационной промышленности;

- ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ФОТОН» относится к авиационной отрасли, является производителем различных деталей для авиационных двигателей, а также осуществляет деятельность по их ремонту и восстановлению, что подтверждается лицензиями и сертификатами:

копия лицензии Минпромторг РФ №13801-АТ от 22.04.2016 на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники (приложение 3),

копии сертификатов НП «АВИАПОСТАВЩИК» за 2017, 2018 и 2019 годы (приложение 4), согласно которым удостоверяется, что «ООО «Научно-производственное предприятие «ФОТОН» обладает ресурсами, необходимыми для осуществления деятельности авиационного поставщика»;

копия сертификата «Ростех» от 13.09.2019 (приложение 5), выданный ООО «Научно-производственное предприятие «ФОТОН», о соответствии услуг по ремонту авиационной техники требованиям ГОСТа;

копии сертификатов QS International (от 29.07.2016, от 18.08.2017, от 06.07.2018 и от 05.07.2019 соответственно (приложение 6), в которых указывалось, что система менеджмента по комплектации и восстановлению при ремонте компонентов авиационных двигателей соответствует установленным требованиям стандарта;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются тождественными, имеют низкую степень сходства, заявленные товары 07 класса МКТУ не являются однородными товарам противопоставленного товарного знака, а значит вероятность смешения потребителями отсутствует.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.07.2023 и зарегистрировать обозначение по заявке №2022760968 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 07, 12 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ с учетом изложенных доводов.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

1. Копия решения о государственной регистрации по заявке на товарный знак №2022760968;
2. Копия решения Роспатента от 28.09.2023;
3. Копия лицензии Минпромторг РФ №13801-АТ от 22.04.2016;

4. Копии сертификатов НП «АВИАПОСТАВЩИК» за 2016, 2017, 2018 и 2019 годы;

5. Копия сертификата «Ростех» от 13.09.2019;

6. Копии сертификатов QS International (от 29.07.2016, от 18.07.2017, от 06.07.2018 и от 05.07.2019).

Лицом, подавшим возражение, 06.12.2023 были направлены дополнения к возражению от 20.10.2023, в которых указано следующее:

- в целом, правовая охрана прекращена в отношении двигателей для летательных аппаратов, самолетов [за исключением используемых для наземных транспортных средств], а также частей и деталей двигателей летательных аппаратов, самолетов;

- заявитель откорректировал перечень товаров 07 класса МКТУ с учетом решения Роспатента от 28 сентября 2023г: *«двигатели для летательных аппаратов; двигатели для самолетов; двигатели реактивные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; заглушки двигателей воздушных судов; турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств; турбокомпрессоры».*

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.08.2022) поступления заявки №2022760968 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

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

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022760968



заявлено комбинированное обозначение «^{НПП} ФОТОН», включающее буквы «НПП» и словесный элемент «ФОТОН», выполненные шрифтом синего цвета буквами кириллического алфавита, а также изобразительный элемент в виде композиции из ломаной линии и двух кругов, размещенных на фоне прямоугольника. Предоставление правовой охраны испрашивается в рамках

поступившего возражения в отношении сокращенного перечня товаров 07 класса МКТУ.

В отношении товаров 12 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ принятое решение от 26.07.2023 о регистрации товарного знака в данной части не оспаривается заявителем. Также заявитель не спорит с исключением из правовой охраны букв «НПП» в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 12, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан комбинированный товарный



знак « FOTON LASER » по свидетельству №809528, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.



Анализ заявленного обозначения «^{НПП} ФОТОН» и противопоставленного



товарного знака « FOTON LASER » показал, что все обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ФОТОН» и «FOTON», с чем соглашается лицо, подавшее возражение. Вместе с тем отмечает, что присутствие в сравниваемых знаках различных изобразительных элементов, а также различных неохраняемых элементов «НПП», «LASER» говорит о низкой степени сходства.

В этой связи коллегия отмечает, что присутствие в сравниваемых знаках букв «НПП» и словесного элемента «LASER», являющихся слабыми элементами в знаках, поскольку относятся в силу графического исполнения букв «НПП» и смыслового значения слова «LASER» к неохраняемым элементам, не может быть признано определяющим в анализе сходства знаков, поскольку превалирует, в данном случае, фонетическое и семантическое

тождество основных индивидуализирующих словесных элементов «ФОТОН» и «FOTON», которое обеспечивает ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

При сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака можно говорить об отсутствии графического сходства.

Однако отсутствие графического сходства в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке не может существенным образом повлиять на восприятие сравниваемых знаков, поскольку определяющее значение будет иметь фонетическое и семантическое тождество индивидуализирующих словесных элементов «ФОТОН» и «FOTON».

Анализ товаров 07 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

В дополнении к возражению от 06.12.2023 заявитель представил скорректированный перечень товаров 07 класса МКТУ, исключив из представленного ранее сокращенного перечня товаров 07 класса МКТУ позицию *«кожухи [детали машин]»*. Испрашиваемые товары 07 класса МКТУ с учетом указанного ограничения перечня представляют собой: *«двигатели для летательных аппаратов; двигатели для самолетов; двигатели реактивные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; заглушки двигателей воздушных судов; турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств; турбокомпрессоры»*.

В свою очередь предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству №809528, с учетом состоявшегося решения Роспатента от 28.09.2023, признано недействительным частично, а именно в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ: *«валы коленчатые; валы распределительные для двигателей транспортных средств; вентиляторы для двигателей; выпускные системы для двигателей; гидроуправление для двигателей; глушители для двигателей;*

головки цилиндров двигателей; двигатели для летательных аппаратов; двигатели для самолетов; двигатели пневматические; двигатели реактивные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; инжекторы для двигателей; кабели управления двигателями; карбюраторы; картеры моторов и двигателей; кольца поршневые; магнето зажигания; насосы [части двигателей]; насосы масляные; насосы топливные с автоматическим регулированием; опоры двигателей, иные чем для наземных транспортных средств; патрубki выхлопные для двигателей; питатели для карбюраторов; пневмоуправление моторами и двигателями; поршни [детали двигателей]; поршни двигателей; поршни цилиндров; преобразователи каталитические выхлопных газов; преобразователи крутящего момента, за исключением используемых для наземных транспортных средств; преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания; радиаторы [охлаждения] для двигателей; регуляторы скорости для двигателей; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для двигателей; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей; стартеры для двигателей; турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств; турбокомпрессоры; тяги соединительные для двигателей; уплотнительные соединения [части двигателей]; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; устройства для предотвращения загрязнения от моторов и двигателей; устройства для управления двигателями; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; фильтры, являющиеся деталями двигателей; цилиндры двигателей; экономайзеры топливные для двигателей; электродвигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств».

Таким образом, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №809528 признана недействительной, в том числе, в

отношении тождественных с заявленным обозначением позиций 07 класса МКТУ «двигатели для летательных аппаратов; двигатели для самолетов; двигатели реактивные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств; турбокомпрессоры».

Вместе с тем, правовая охрана по свидетельству №809528 продолжает действовать в отношении широкого перечня товаров 07 класса МКТУ, анализ которого выявил наличие следующих позиций: «вентили (детали машин); воздуходувки (детали машин); двигатели гидравлические; двигатели для транспортных средств на воздушной подушке; двигатели тяговые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; движители, за исключением используемых для наземных транспортных средств; клапаны (детали машин); кожухи (детали машин); компрессоры (машины); компрессоры воздушные (установки для гаражей); машины воздуходувные; устройства воздухоотсасывающие; турбины ветряные; турбины гидравлические; устройства на воздушной подушке для перемещения грузов и т.д.».

Сравнительный анализ перечня товаров 07 класса МКТУ показал, что товары 07 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №809528 являются однородными.

Испрашиваемые товары 07 класса МКТУ «двигатели для летательных аппаратов; двигатели для самолетов; двигатели реактивные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств» являются однородными с товарами противопоставленного товарного знака «двигатели гидравлические; двигатели для транспортных средств на воздушной подушке; двигатели тяговые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; движители, за исключением используемых для наземных транспортных средств», так как сравниваемые товары

принадлежат одной родовой группе «двигатели различного назначения», имеют сходные свойства и назначение, круг потребителей и условия оказания.

Кроме того, включенные в перечень товаров 07 класса МКТУ заявленного обозначения позиции *«заглушки двигателей воздушных судов»* коллегия соотносит с товарами *«клапаны (детали машин); кожухи (детали машин)»* противопоставленного товарного знака, а также отмечает, что позицию *«заглушки двигателей воздушных судов»* можно отнести, в том числе, к группе товаров «двигатели различного назначения», как позицию, относящуюся к категории сопутствующих товаров.

Испрашиваемые товары 07 класса МКТУ *«турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств»* являются однородными с товарами противопоставленного товарного знака *«турбины ветряные; турбины гидравлические»*, поскольку относятся к одной категории товаров «детали и части машин», а именно: «турбины различного назначения».

Испрашиваемые товары 07 класса МКТУ *«турбокомпрессоры»* также являются однородными с товарами противопоставленного товарного знака *«компрессоры (машины); компрессоры воздушные (установки для гаражей)»*, так как сравниваемые товары принадлежат одной родовой группе «машины компрессионные».

Таким образом, сравниваемые товары 07 класса МКТУ являются однородными, поскольку соотносятся по родовому признаку.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ соответствующим товарам противопоставленного товарного знака, их следует признать сходными до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ правовая охрана не может быть предоставлена заявленному обозначению по заявке №2022760968 на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как в данной части

установлено сходство до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №809528 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.10.2023, оставить в силе решение Роспатента от 26.07.2023.