

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, в редакции Федерального закона 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.07.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Nanjing Tica Air-conditioning Co., Ltd., Китай (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1299126, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 15.03.2016 за №1299126 на имя заявителя в отношении товаров 11 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1299126 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «TICA», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде сложной геометрической фигуры.

Решением Роспатента, принятым 15.09.2017, знаку по международной регистрации №1299126 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской

Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак сходен до степени смешения:

- с товарным знаком **TYCO** по свидетельству №289791 с приоритетом от 17.03.2000 – (2)

- со знаком **TYCO** по международной регистрации №1058764 с конвенционным приоритетом от 25.06.2010 – (3).

Что касается противопоставленных товарных знаков: **TICO** по свидетельству №318064 – (4) и **TYCO** по международной регистрации №1324604 – (5), которые были указаны в предварительном отказе в предоставлении правовой охраны знаку (1) на территории Российской Федерации, то они были сняты в связи с тем, что заявитель ограничил перечень заявленных товаров 11 класса МКТУ следующими товарами: «Lamps; cookers; refrigerating apparatus and machines; air conditioning apparatus; gas scrubbing apparatus; heat exchangers, not parts of machines; expansion tanks for central heating installations; sanitary apparatus and installations; disinfectant apparatus; radiators, electric; all of the above except those for use in chemical industry», которые признаны экспертизой неоднородными товарам, указанным в перечнях товарных знаков (4) и (5).

В Роспатент 18.07.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки (1) и (2, 3) не являются сходными, так как:
 - с точки зрения фонетики словесный элемент «ТИСА» знака (1) российским потребителем будет восприниматься как «ТИКА», а словесный элемент «TYCO» знаков (2, 3) может быть прочитан как «ТИКО» или «ТАЙКО», в связи с чем сравниваемые обозначения отличаются фонетически;
 - провести анализ по смысловому сходству не представляется возможным, поскольку сравниваемые словесные элементы не имеют лексического значения;
 - визуально сравниваемые знаки (1) и (2, 3) производят различное зрительное впечатление;
 - кроме того, заявитель отмечает, что:

- правообладатель товарных знаков (2, 3) не использует свои знаки в России в отношении товаров 11 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана знаку (1);

- при наличии противопоставленного знака (5) была предоставлена правовая охрана на имя заявителя знаку «ТИСА» по международной регистрации №1208670 в таких странах, как Армения, Азербайджан, Германия, Испания, Франция, Италия, Япония, Кения, Кыргызстан, Туркменистан, Вьетнам (при этом правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1208670 не испрашивалась);

- заявитель широко известен не только в России, но и во всем мире, как производитель и поставщик оборудования для кондиционирования, вентиляции, охлаждения и очистки воздуха.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.09.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1299126 в отношении уточненного перечня товаров 11 класса МКТУ (указанного выше).

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Выписки из ЕГРЮЛ сведений об ООО «ТИКО»;
2. Распечатки с сайта <http://www.niik.ru> сведений о деятельности ОАО «НИИК»;
3. Распечатки с сайта <http://www.wipo.int> сведений о знаках (1), (3), (5);
4. Распечатки из сети Интернет сведений о компании Tyco International Ltd.;
5. Сведения о товарных знаках заявителя, зарегистрированных в Бангладеш, Китае, Иране, Катаре, Великобритании;
6. Сведений о заявителе и выпускаемой им продукции.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.03.2016) приоритета знака по международной регистрации №1299126 на территорию Российской Федерации правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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, 43 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).

Рассматриваемый знак по международной регистрации №1299126 – (1)



представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «TICA», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде сложной геометрической фигуры.

В качестве сходных до степени смешения со знаком (1) указаны товарный знак **TYCO** по свидетельству №289791 с приоритетом от 17.03.2000 – (2) и знак **TYCO** по международной регистрации №1058764 с конвенционным приоритетом от 25.06.2010 – (3).

Противопоставленные знаки (2, 3) являются словесными, выполненными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знакам предоставлена, в том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов TICA – TYCO показал их сходство, обусловленное тождеством звучания начальных частей [ТИ-], на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей, и сходством звучания конечных частей [-КА] - [-КО], а также в силу одинакового числа слогов, букв, гласных, согласных, наличия близких и совпадающих звуков и их расположением.

При этом коллегия учитывала, что словесный элемент TYCO представляет собой часть фирменного наименования правообладателя противопоставленных знаков (2, 3), а согласно изменениям, внесенным правообладателем знака (2) в Госреестр 25.05.2010, наименование правообладателя знака (2) в русском варианте звучит как [ТИКО].

В этой связи довод заявителя о неоднозначности прочтения российским потребителем словесного элемента TYCO не может быть признан убедительным.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами основных европейских

языков и, следовательно, являются фантазийными. Указанное не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Исполнение словесных элементов рассматриваемого и противопоставленных знаков (1) и (2, 3) буквами одного алфавита усиливает их сходство. Наличие в знаке (1) изобразительного элемента в данном случае не влияет на вывод о сходстве знаков, поскольку их ассоциирование друг с другом достигается за счет фонетического сходства доминирующих словесных элементов.

Согласно доводам возражения заявитель скорректировал заявленный перечень товаров 11 класса МКТУ следующими товарами: «Lamps; cookers; refrigerating apparatus and machines; air conditioning apparatus; gas scrubbing apparatus; heat exchangers, not parts of machines; expansion tanks for central heating installations; sanitary apparatus and installations; disinfectant apparatus; radiators, electric; all of the above except those for use in chemical industry / Лампы; плиты; холодильные установки и машины; кондиционеры; газоочистные устройства; теплообменники, не являющиеся частью машин; расширительные баки для установок центрального отопления; санитарные аппараты и установки; дезинфицирующие аппараты; радиаторы, электрические; все вышеперечисленные товары, за исключением тех, которые используются в химической промышленности».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ «устройства осветительные, нагревательные, паропроизводящие (парогенераторные), для тепловой обработки пищевых продуктов, холодильные, сушильные, вентиляционные, водораспределительные и санитарно-технические и, в частности, пожарные гидранты».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (3) предоставлена в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ «Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; water filtering apparatus; water purifying apparatus and machines; water distribution plants; water supply installations; water purification installations; water softening apparatus; heating systems; electric heating apparatus; irrigation installations; pressure water tanks and parts therefor; air purification and filtration apparatus; hydrants (not for

fire); fire hydrants / Приборы для освещения, отопления, парообразования, приготовления пищи, охлаждения, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарного назначения; водо-фильтрующие аппараты; водо-очистительные аппараты и машины; водораспределительные установки; водо-питательные установки; водо-очистительные установки; водо-смягчающие устройства; отопительные системы; электронагревательные аппараты; оросительные установки; напорные баки воды и их части; аппараты для очистки и фильтрации воздуха; гидранты (не для пожаров); пожарные гидранты».

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку относятся к одному роду товаров: «приборы для освещения», либо «аппараты и устройства для нагрева», либо «приборы и установки для охлаждения» либо «оборудование для дезинфекции», либо «оборудование для очистки и кондиционирования воздуха», либо «оборудование санитарно-техническое), соответственно имеют одно назначение, в связи с чем потребитель может идентифицировать источник происхождения товаров как один и тот же. В возражении однородность товаров не оспаривается

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленных знаков (2, 3) и заявитель используют свои товарные знаки в разных сферах деятельности, то следует отметить, что оценке подлежат товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (2, 3) и в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку (1).

Что касается наличия регистрации товарных знаков на имя заявителя в других странах, то следует отметить, что коллегия руководствуется национальным законодательством.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что знак по международной регистрации №1299126 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знакам по свидетельству №289791 и по международной регистрации № 1058764 в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.07.2018, оставить в силе решение Роспатента от 15.09.2017.