


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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.10.2022 возражение, поданное Спрыгиным Валерием Ивановичем, Московская область, г. Подольск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021701413, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2021701413, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.01.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 08 и 11 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.




Роспатентом 30.01.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021701413 ввиду выявленного несоответствия заявленного обозначения пунктам 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено, что:

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЭНЕРГОМАШ» указывает на вид и назначение заявленных товаров, не обладает

различительной способностью, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарными знаками « **Garant-Invest** »,



« **Garant-Invest** », « **ГАРАНТ-ИНВЕСТ** », « **Гарант-Инвест** » по свидетельствам №№ 371471, 371470, 370091, 355363 (даты приоритета: 16.07.2008, 08.07.2008, 28.12.2006), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест», Москва, в отношении товаров 11 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 11 класса МКТУ, а также со знаками «  », « **GARANT TPC** », « **GARANT** », «  », « **Garant** », «  » по международным регистрациям №№ 1403056, 1154395, 1044206, 681200, 662648, 662607 (даты приоритета: 06.06.2017, 09.11.2012, 19.02.2010, 03.02.1997, 01.04.1996), зарегистрированными на имя Hoffmann GmbH Qualitativwerkzeuge, Германия, охраняемыми на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 07, 08 классов МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 07, 08 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.10.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.01.2022. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель знаков по международным регистрациям №№ 1403056, 1154395, 1044206, 681200, 662648, 662607 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ – *«агрегаты сварочные электрические; аппараты газосварочные; аппараты сварочные электрические; вентиляторы для двигателей; вибраторы [машины] для промышленных целей; генераторы аварийного питания; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы постоянного тока для велосипедов; генераторы тока;*

генераторы электрические; дрели ручные электрические; компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; компрессоры для холодильников; краскораспылители; культиваторы [машины; мотокультиваторы; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; машины сушильные; машины сушильные с вентилятором; машины сушильные воздушнонагнетательные; машины шлифовальные ручные электрические; машины шлифовальные ручные электрические, а именно ленточные; машины шлифовальные ручные электрические, а именно угловые; машины шлифовальные ручные электрические, а именно эксцентриковые; насадки всасывающие для пылесосов; насосы аэрирующие для аквариумов; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; насосы для подачи пива; насосы масляные; насосы топливные с автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для станций технического обслуживания; насосы центробежные; пилы дисковые; пилы цепные; пистолеты для нанесения клея электрические; пистолеты для экструдирования мастик пневматические; пылесосы; распылители краски [машины]; снегоочистители; станки для заточки; станки металлообрабатывающие; станки резьбонарезные; станки строгальные; станки токарные; станки фрезерные; станки шлифовальные; турбокомпрессоры; триммеры садовые; перфораторы бурильные; пилы [машины]; шуруповёрты электрические; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом, а именно лобзики [инструменты электрические], рубанки электрические; шланги пылесосов; щётки для пылесосов» и товаров 08 класса МКТУ – «перфораторы ручные; культиваторы для прополки крупных сорняков [ручные инструменты]; лобзики; перфораторы [ручные инструменты]; пистолеты [ручные инструменты]; пистолеты ручные для выдавливания мастик; рубанки»;

- заявитель выражает согласие с указанием элемента «ЭНЕРГОМАШ» в качестве неохраняемого элемента товарного знака в отношении всего вышеуказанного перечня.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2022 и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве

товарного знака в отношении указанного в возражении перечня товаров 07, 08 классов МКТУ.

Оригинал письменного согласия Hoffmann GmbH Qualitatzwerkzeuge, Германия, от 24.08.2022 представлен в материалы дела 01.11.2022.

При рассмотрении возражения коллегией на основании пункта 45 Правил ППС были отмечены основания несоответствия заявленного обозначения по заявке № 2021701413 требованиям законодательства, которые отражены в протоколе заседания от 28.11.2022, информация о чем доведена до заявителя в порядке, установленном пунктом 19 Правил ППС.

Так, коллегией установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров *«машины сушильные; машины сушильные с вентилятором; машины сушильные воздуходоагнетательные»*, поскольку для этих товаров не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обусловлено сходством до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками по свидетельствам №№371471, 371470, 370091, 355363 в отношении названных товаров 07 класса МКТУ, признанных однородными таким товарам 11 класса МКТУ противопоставленных регистраций, как *«устройства для сушки; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; сушилки воздушные; шкафы сушильные стоматологические»*.

В ответе на указанные мотивы коллегии, поступившем 06.12.2022, заявитель просил исключить товары 07 классы МКТУ *«машины сушильные; машины сушильные с вентилятором; машины сушильные воздуходоагнетательные»* из перечня товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

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

С учетом даты подачи (18.01.2021) заявки № 2021701413 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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.

Согласно пункту 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Заявленное обозначение «» по заявке № 2021701413 является комбинированным, включает словесные элементы «Энергомаш» и «ГАРАНТ», расположенные в две строки на фоне красно-коричневого прямоугольника, выполненные буквами русского алфавита белого цвета. Слева от слова «Энергомаш» расположен изобразительный элемент в виде круга, внутри которого представлены фрагменты инструментов. Этот же изобразительный элемент меньшего размера выполняет роль буквы «О» слова «Энергомаш». Слева от слова «ГАРАНТ», расположенного в правой нижней части прямоугольника, выполнена горизонтальная прерывающаяся линия, переходящая в сплошную. Обозначение представлено в красно-коричневом и белом цветовом сочетании.

Согласно возражению и дополнению к нему, правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 07 и 08 классов МКТУ.

Заявителем не оспаривается вывод о несоответствии элемента «ЭНЕРГОМАШ» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и признание его неохраняемым элементом обозначения.

Действительно, слова «Энергомаш» и «ГАРАНТ» не являются словосочетанием, не связаны между собой грамматически или по смыслу, поэтому их анализ проводится по-отдельности. При этом слово «Энергомаш» образовано путем слитного написания значимых частей «Энерго...» («Энерго...» – начальная часть сложных слов, вносящая значения слов энергия (*энергоисточник, энергопитание, энергоснабжение* и т.п.), энергетический (*энергобаза, энергобаланс, энерготехника* и т.п.) (см. Современный толковый словарь русского языка Ефремовой <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/270383/Энерго>) и «маш» («маш» – общепринятое сокращение от «машиностроительный», «машиностроение» (<http://www.sokr.ru/маш/>)).

По отношению к товарам, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, слово «Энергомаш» является их характеристикой, следовательно, принимая во внимание композицию обозначения, данный элемент является неохраняемым элементом товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемым решением заявленное обозначение признано сходным до



степени смешения с товарными знаками « **Garant-Invest** » [1], « **Garant-Invest** » [2],



« **ГАРАНТ-ИНВЕСТ** » [3], « **Гарант-Инвест** » [4] по свидетельствам №№371471, 371470,

370091, 355363, а также знаками «  » [5], « **GARANT TPC** » [6],

« **GARANT** » [7], «  » [8], « **Garant** » [9], «  » [10] по

международным регистрациям №№1403056, 1154395, 1044206, 681200, 662648, 662607.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков основан на превалирующей роли фонетического и семантического признаков сходства, которые установлены в связи с тождеством входящих в их состав элементов «ГАРАНТ»/ «GARANT» (Garant – гарант, поручитель, Большой немецко-русский словарь, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/de-ru/Garant>).




В возражении не оспаривается правомерность противопоставления товарных знаков [1] – [10], однако, указывается на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.


К таким обстоятельствам относится сокращение заявителем перечня товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, а также предоставление правообладателем товарных знаков [5] – [10] письма-согласия в

отношении регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 07 и 08 классов МКТУ сокращенного заявителем перечня.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.



Коллегия принимает во внимание, что:

- ни один из противопоставленных товарных знаков «  » [5], « **GARANT TPC** » [6], « **GARANT** » [7], «  » [8], « **Garant** » [9], «  » [10] не является общеизвестными в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком;

- в исполнении заявленного обозначения «  » и противопоставленных товарных знаков имеются графические и фонетические отличия;

- правообладатель не усматривает причин для возможности введения потребителей в заблуждение в связи с регистрацией и использованием заявленного обозначения заявителем, о чем сообщил в письме-согласии от 24.08.2022.

Таким образом, коллегия считает возможным принять во внимание согласие Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge, Германия, от 24.08.2022 на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении сокращенного перечня товаров 07 и 08 классов МКТУ.

Что касается противопоставления товарных знаков « **Garant-Invest** » [1],  [2], « **ГАРАНТ-ИНВЕСТ** » [3], «  **Гарант-Инвест** » [4], то заявитель отказался от товаров 11 класса МКТУ и товаров 07 класса МКТУ «*машины сушильные; машины сушильные с вентилятором; машины сушильные воздушнонагнетательные*», признанных однородными товарам 11 класса МКТУ противопоставленных регистраций [1] – [4].

Таким образом, регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 07 и 08 классов МКТУ, относящихся к инструментам, станкам, насосам, генераторам, не являющихся однородными товарам 11 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1] – [4], представляющим собой установки и приборы для кондиционирования и вентиляции, приборы для освещения, охлаждения, нагрева, обогрева, сушки, обработки паром.

Резюмируя изложенное, противопоставление товарных знаков [1] – [4] заявителем преодолено путем сокращения испрашиваемого перечня товаров, а противопоставление товарных знаков [5] – [10] преодолено путем представления письма-согласия их правообладателя, что позволяет признать отсутствующими основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса для товаров 07 и 08 классов МКТУ, перечисленных заявителем в дополнении от 06.12.2022.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.10.2022, отменить решение Роспатента от 30.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021701413.