

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела возражение, поступившее 22.11.2021, поданное ИП Филатовым И.В., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 826147, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2021727018, поданной 30.04.2021, зарегистрирован 26.08.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 826147 на имя «КЮНДОН НАВИЕН КО., ЛТД.», 95, Суворам-кил, Сотхан-мён, Пхёнтхэк-си, Кёнгидо, Республика Корея (далее – правообладатель) в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый

NAVIEN
ACE

товарный знак является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита.


В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 22.11.2021 возражение, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 22.11.2021, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак [1] состоит из двух словесных элементов «NAVIEN» и «АСЕ», которые выступают в качестве отдельных элементов;

- если комбинация слов включает в себя товарный знак другого лица, то оценка должна проводиться по каждому слову в отдельности;

- элемент «АСЕ» имеет фонетическое и семантическое тождество, а также совпадает

по графическому исполнению с товарным знаком  [2] по свидетельству № 491279, приоритет от 25.11.2011, правовая охрана которому предоставлена ранее в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств;

- сравниваемые перечни товаров 11 класса МКТУ идентичны, что увеличивает вероятность смешения;

- элемент «АСЕ» сравниваемых знаков [1,2] объединен общим смысловым значением: «туз, козырь» (в переводе с английского языка), элемент «NAVIEN» - вымышленный;

- оспариваемый товарный знак «NAVIEN АСЕ» [1] не является фразеологизмом и не образует устойчивое неделимое словосочетание;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что фактически регистрация оспариваемого товарного знака [1] нарушает его права на товарный знак по свидетельству № 491279 [2].

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку [1] в отношении всех товаров 11 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, к материалам возражения приложены распечатки сведений из Госреестра в отношении товарных знаков [1,2] – [3].

Правообладатель был уведомлен надлежащим образом и представил отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель отмечает фонетические (произносятся все словесные элементы оспариваемого знака [1], элемент «NAVIEN» [1] доминирует и привносит новые

слоги и звукосочетания), визуальные (выполнение элементов различными шрифтами, разное зрительное впечатление) и семантические различия сравниваемых знаков [1,2]. Так, смысловые различия заключаются в том, что слово «NAVIEN» было создано из трех английских слов «Navigator», «Energy», «Environment», что означает «a navigator to energy and the environment (навигатор по энергии и окружающей среде);

- элемент «NAVIEN» в оспариваемом знаке [1] находится сверху, занимает доминирующую позицию и является более масштабным по сравнению с элементом «АСЕ», что приводит к общему визуальному несходству;

- правообладатель работает на территории России более 10 лет, имеет российское представительство ООО "НАВИЕН РУС" и одну из самых развитых сервисных инфраструктур: более 400 сервисных центров и 5000 обученных и сертифицированных специалистов от Калининграда до Камчатки. Склады запчастей для продукции компании находятся во всех регионах Российской Федерации. В 2018 году правообладатель смог реализовать 1000000 настенных газовых котлов. (см. сайт <https://www.navien.ru/about/istoriya-kd-navien>). Согласно данным ЕГРЮЛ основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», дополнительными видами деятельности являются «покупка и продажа собственного недвижимого имущества», «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», то есть лицо, подавшее возражение, не осуществляет производство товаров 11 класса МКТУ. Таким образом, с учетом различных сфер деятельности сторон, очевидно, что вероятность смешения потребителями товарных знаков [1,2] невозможно;

- положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса применяются в отношении комбинированных товарных знаков, состоящих из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. Применение положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса представляется некорректным, так как оспариваемый товарный знак [1] представляет собой единую композицию, выполненную стандартным шрифтом, которую невозможно разделить на фрагменты.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлена выписка из ЕГРИП в отношении лица, подавшего возражение – [4].

Лицом, подавшим возражение, 24.01.2022 были представлены пояснения на отзыв, основные доводы которых сведены к следующему:

- вероятность смешения сравниваемых знаков увеличивается, поскольку правообладатель использует оспариваемый товарный знак [1] в похожем шрифтовом стиле с противопоставленным товарным знаком [2]:



- применение пункта 10 статьи 1483 Кодекса только к комбинированным товарным знакам законодательно нигде не закреплено;

- часть доводов пояснений повторяет доводы возражения;

- доказательств того, что оспариваемый товарный знак [1] представляет собой устойчивое словосочетание в отзыве не представлено;

- расшифровка элемента «NAVIEN» оспариваемого знака [1] является фантазией;

- правообладатель не доказал известность оспариваемого знака [1].

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены фотографии об использовании правообладателем оспариваемого товарного знака [1] и распечатки с сайта <https://www.navien.ru/> – [5].

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена ИП Филатовым И.В., являющимся правообладателем исключительного права на товарный знак [2]. Изложенное свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче, что правообладателем не оспаривалось.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 826147 в отношении товаров 11 класса МКТУ была осуществлена 26.08.2021. Подача возражения произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 22.11.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (30.04.2021) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

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 пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

NAVIEN
ACE

Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 826147 с приоритетом от 30.04.2021 является словесным, выполнен на двух строках заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству № 491279, приоритет от 25.11.2011 [2] является словесным, выполнен оригинальным

шрифтом буквами латинского алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, в цветовом сочетании: «темно-синий».

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Исключение составляют устойчивые словосочетания типа (шапка Мономаха, ELIXIR D'Amour), при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.

Элемент «NAVIEN ACE» оспариваемого товарного знака [1] выполнен на двух строках, при этом слова, его составляющие, не образуют устойчивого словосочетания, имеющее определенный перевод с иностранного языка на русский язык. Согласно общедоступным словарям элемент «ACE» имеет перевод с английского языка на русский язык: «туз, козырь» (см. электронный словарь: translate.yandex.ru). Довод правообладателя о том, что элемент «NAVIEN» был создан из трех английских слов «Navigator», «Energy», «Environment» и означает «a navigator to energy and the environment» (навигатор по энергии и окружающей среде) признан коллегией неубедительным. Анализ общедоступных словарных источников показал, что элемент «NAVIEN» перевода на русский язык не имеет и является вымышленным словом.

Противопоставленный товарный знак [2] имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый товарный знак [1], что свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков. Визуально сравниваемые товарные знаки [1] и [2] близки, ввиду использования при их написании букв латинского алфавита.

С учетом проведенного анализа коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых товарных знаков [1] и [2] в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнение перечней товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам [1] и [2] с целью определения их однородности, показало следующее.

Товары 11 класса МКТУ «котлы отопительные; водонагреватели; устройства, аппараты/приборы водяного отопления; аппараты/приборы для обогрева помещений, приборы для конвекционного отопления; оборудование парового отопления, приборы отопительные паровые; котлы газовые; плиты газовые; котлы, бойлеры для бытовых целей; очаги; шиберы для регулирования тяги для отопления; грелки с ручками для согревания постели; пробки для радиаторов; радиаторы [для отопления]; печи на жидком топливе; водонагреватели проточные; воздухонагревательные/канальные печи; котлы плавильные; раковины; кухонные столешницы / кухонные рабочие поверхности; приборы для очистки газов; приборы и машины для очистки воздуха; циркуляторы для котлов/бойлеров; кондиционеры; очистители воздуха, отопительные водные маты электрические для бытовых целей» оспариваемого товарного знака [1] и товары 11 класса МКТУ «аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; аппараты водонагревательные; аппараты и установки сушильные; баки расширительные для систем центрального отопления; бойлеры; водонагреватели; воздухонагреватели; газогенераторы [установки]; горелки; горелки бензиновые; горелки газовые; горелки калильные; дымоходы дымовых труб; заслонки дымоходов; калориферы; каминные комнатные; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические [для нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; коллекторы солнечные [отопление]; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; краны-смесители для водопроводных труб; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы электрические; нагреватели погружаемые; насосы тепловые; парогенераторы [за исключением частей машин]; печи [за исключением лабораторных]; печи [отопительные приборы]; питатели для отопительных котлов; плиты [пластины] для отопления; плиты кухонные; плиты кухонные [печи]; посуда электрическая для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы для очистки газов; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы нагревательные кухонные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом,

жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; пробки для радиаторов; прокладки водопроводных кранов; радиаторы для отопления; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; регенераторы тепла; резервуары для хранения воды под давлением; скрубберы [части газовых установок]; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; теплообменники; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; установки водопроводные; установки для очистки воды; установки для производства пара; установки и аппараты для умягчения воды; установки отопительные; установки систем водоснабжения; фильтры бытовых или промышленных установок; шиберы для регулирования тяги; экономайзеры топливные; элементы нагревательные» противопоставленного товарного знака [2] либо идентичны, либо соотносятся как род (вид), имеют общее назначение (для нагрева, обогрева, применения в быту, в том числе для достижения санитарно-технических целей), общий круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Правообладателем однородность сравниваемых товаров не оспаривалась.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ однородности показал, что сравниваемые товары 11 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков [1,2] обладают высокой степенью однородности, что увеличивает риск их смешения.

С учетом сходства, однородные товары 11 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми товарными знаками [1] и [2], будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя возникнет представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 11 класса МКТУ.

Вопрос неиспользования противопоставленного товарного знака [2] не является предметом рассмотрения данного спора.

Анализ охраноспособности товарного знака по свидетельству № 826147 с точки зрения его соответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В рамках требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, ссылается на наличие исключительного права на противопоставленный товарный знак [2], зарегистрированный в отношении товаров 11 класса МКТУ, признанных, как было установлено выше, однородными товарам 11 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1].

Действительно, слово «АСЕ», представляющее собой зарегистрированный товарный знак [2], входит в состав оспариваемого товарного знака [1]. Между тем, следует иметь ввиду особенности применения нормы права, на которую ссылается лицо, подавшее возражение.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного

знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент. Для целей применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса могут быть определены также визуальные акценты, имеющиеся в составе товарного знака, иссечение которых не искажает образ обозначения в целом.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации слово «АСЕ» выполнено одинаковым шрифтом со словесным элементом «NAVIEN», расположено рядом с ним и не является отдельным фрагментом. Таким образом, слово «АСЕ» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака [1], сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.11.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 826147 недействительным полностью.