


## 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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 27.06.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью, «Крас-Котел», г. Красноярск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №742663, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2018732927 с приоритетом от 03.08.2018 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.01.2020 за №742663 в отношении товаров 11 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью, «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», г. Красноярск (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №742663 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «RED», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.06.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3(1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 6 (2) статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком

**RED**

**Котлы длительного горения** по свидетельству №639988 с приоритетом от 05.10.2016, принадлежащий лицу, подавшему возражение;

- сходство оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) обусловлено тем, что в их состав входит тождественные фонетически и семантически словесный элемент «RED», несущий в знаках основную индивидуализирующую нагрузку;

- товары 11 класса МКТУ «котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; печи [отопительные приборы]; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; теплообменники, за исключением частей машин; установки отопительные; установки отопительные для транспортных средств; установки отопительные, работающие на горячей воде», указанные в перечне оспариваемой регистрации, однородны товарам 11 класса МКТУ «котлы отопительные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе», указанные в перечне противопоставленного знака (2), поскольку относятся к одной группе товаров «устройства отопительные»;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 (1) статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:

- ООО «Крас-Котсл», созданное 30.08.2013, является производителем радиаторов и котлов отопления. Продукция маркируется обозначениями «Феникс», «Крас-Котел», «Vulkan», «Red», «Optimum», «Green», «Sigma», «Alfa»;

- в период с 21.12.2017 до даты (03.08.2018) приоритета оспариваемого товарного знака (1) ООО «Крас-Котел» было реализовано продукции, маркированной обозначением «RED», в количестве 40 штук;

- информация о продукции, маркированной обозначением «RED», размещалась в СМИ, в сети Интернет, включая официальный сайт лица, подавшего возражение;

- продукция демонстрировалась на следующих выставках: «Строительство и архитектура. Тех.СтронОкепо.Дороги-2016»; «Красноярская ярмарка», 2016г.; «КлиматАкватэкс-2018»;

- до даты приоритета оспариваемой регистрации, правообладателю была известна продукция лица, подавшего возражение. Что подтверждается участием как лица, подавшего возражение, так и правообладателя на одной выставке («КлиматАкватэкс-2018»), где демонстрировалась продукция ООО «Крас-Котел», а также неоднократными претензиями, направляемыми им в адрес правообладателя;

- кроме того, в действиях правообладателя, выраженных регистрацией оспариваемого товарного знака на свое имя, лицо, подавшее возражение, видит акт недобросовестной конкуренции.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №742663 недействительным в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ *«котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; печи [отопительные приборы]; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; теплообменники, за исключением частей машин; установки отопительные; установки отопительные для транспортных средств; установки отопительные, работающие на горячей воде».*

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Сведения об оспариваемом и противопоставленном товарных знаках;
3. Материалы заявки № 2018732927 (оспариваемый товарный знак);
4. Материалы, касающиеся дела № 36/А-14.6-2018 о нарушении антимонопольного законодательства;

5. Универсальные передаточные документы, накладные, счета-фактуры за 2018 г.;
6. Дипломы об участии ООО «Крас-Котел» в выставках за 2015-2018 гг.;
7. Фотографии с демонстрацией котлов на выставках;
8. Решение УФАС по Красноярскому краю от 17.08.2018 № 13561 об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства;
09. Решение Арбитражного суда Красноярского края от 26.12.2018 по делу № А33-27167/2018 об отказе в удовлетворении требований ООО «Крас-Котел»;
10. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31.07.2019 по делу № А33-27167/2018, согласно которому решение Арбитражного суда Красноярского края [9] отменить, дело № А33-27167/2018 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края;
11. Решение Арбитражного суда Красноярского края от 07.10.2019 по делу № А33-27167/2018, согласно которому решение об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства от 28.08.2018 № 14119, вынесенное УФАС по Красноярскому краю, признать незаконным и отменить полностью;
12. Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 17.01.2020 по делу № А33-27167/2018 решение Арбитражного суда Красноярского края [11] оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения;
13. Решением Роспатента от 29.04.2019 об отказе в удовлетворении возражении, поступившего от ООО «Восточно-Сибирский котельный завод», против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №639988;
14. Уведомления №4380 от 25.02.2020 об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Крас-Котел» и приложение к нему;
15. Претензии в порядке досудебного урегулирования спора, направленные ООО «Восточно-Сибирский котельный завод», в адреса ИП Наседкина Г.Н.; ООО «Крас-Котел»; ООО «Котельнический завод Вулкан»;
16. Решение УФАС по Красноярскому краю по делу № 033-14.6-17 от 03.04.2019;
17. Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда по делу А33-19600/2019 от 27.05.2020, согласно которому решение Арбитражного суда Красноярского края от 25.01.2020 по делу № А33-19600/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения;

18. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2020 по делу № А33-34005/2018, согласно которому решение Арбитражного суда Красноярского края от 06.06.2019 по делу А33-34005/2018 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 23.10.2019 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу ООО «ВСКЗ» - без удовлетворения.

19. Учредительные документы ООО «Крас-Котел».

Правообладатель надлежащим образом был уведомлен о дате заседания коллегии, назначенной на 27.10.2020. В материалах дела имеется почтовое уведомление о вручении правообладателю указанного выше уведомления (распечатка с сайта почта-России). Однако на указанную дату заседания правообладатель не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.08.2018) правовая база для оценки его охраноспособности 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 пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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).

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №742663 может быть подано заинтересованным лицом.

Исходя из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «Крас-Котел», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное общество является обладателем более раннего исключительного права на товарный знак по свидетельству №639988, с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, а также осуществляет деятельность в той же сфере, что и правообладатель оспариваемого товарного знака.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №742663 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «RED», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде горизонтальной полосы. Знак выполнен в темно-синем, черном цветовом сочетании.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак (1) способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров под сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем. Для такого подтверждения необходимо представить сведения о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении

оспариваемых товаров, о территории и объемах производства товаров, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и др. сведения.

Анализ материалов возражения показал, что они не содержат материалов например, договоров о производстве и поставке продукции, сведений об объемах производства и реализации продукции (отопительные приборы) под обозначением «RED», о затратах на рекламу, о территории поставляемой продукции, сведений об осведомленности потребителей данной продукции и др., которые свидетельствовали бы о длительности и интенсивности использования на российском рынке лицом, подавшим возражение, отопительных приборов и устройств, маркированных обозначением «RED», представлено не было.

Что касается представленных УПД [5], то большая часть из них относится к периоду после даты приоритета оспариваемой регистрации, а другая часть датирована периодом – июнь-июль 2018 года, т.е. не задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Представленные дипломы [6] иллюстрируют достижения самой фирмы, а не продукции, маркированной обозначением «RED».

На выставочных фотографиях [7] отсутствует дата их создания, что не позволяет соотнести их с датой приоритета оспариваемой регистрации и с датой проведения соответствующей выставки.

Иных материалов, подтверждающих довод лица, подавшего возражение, представлено не было.

Указанное выше свидетельствует о том, что у коллегии отсутствуют основания полагать, что оспариваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №639988 – (2).



**RED**

Противопоставленный товарный знак **Котлы длительного горения** (2)

представляет собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «RED» и «КОТЛЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ» (неохраняемый элемент), выполненные буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом. Знак выполнен в красном, черном цветовом сочетании.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ.

При анализе сравниваемых знаков коллегия учитывала, что в комбинированных обозначениях именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается и, как правило, является главным средством индивидуализации товара.

Кроме того, если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в оспариваемом (1) и противопоставленном (2) знаках несет словесный элемент «RED».

С учетом изложенного сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено тем, что в их состав входит тождественный фонетически и семантически словесный элемент «RED».

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми знаками (1) и (2) имеются визуальные отличия, однако в рассматриваемом случае они второстепенны, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического и семантического тождества доминирующих словесных элементов, выполненных буквами одного алфавита.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака (1) оспаривается в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ *«котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; печи [отопительные приборы]; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; теплообменники, за исключением частей машин; установки отопительные; установки*

*отопительные для транспортных средств; установки отопительные, работающие на горячей воде».*

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в перечне оспариваемого товарного знака (1) отсутствуют такие товары, как *приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; теплообменники, за исключением частей машин; установки отопительные для транспортных средств; установки отопительные, работающие на горячей воде*, в связи с чем в отношении данных товаров анализ однородности не проводится.

Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ *«котлы отопительные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе».*

Сопоставляемые товары идентичны, либо относятся к одной родовой группе товаров «приборы и установки отопительные», имеют оно назначение «для отопления» и один круг потребителей, следовательно, признаются однородными.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №742663 в отношении товаров 11 класса МКТУ *«котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; печи [отопительные приборы]; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; установки отопительные»* положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что действия правообладателя, направленные на регистрацию оспариваемого товарного знака, следует признать злоупотреблением права, актом недобросовестной конкуренции, то установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а заключение антимонопольного органа о том, что действия лица, подавшего возражение, признаны актом недобросовестной конкуренцией, в материалах возражения отсутствует.

Что касается представленного решения УФАС по Красноярскому краю [16], то согласно данному решению, нарушение антимонопольного законодательства рассматривалось в отношении введения в гражданский оборот котлов Vulkan моделей ЕКО и котлов моделей GREEN ЕКО, т.е. продукции, маркированной иными обозначениями.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №742663 недействительным в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ «котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; печи [отопительные приборы]; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; установки отопительные».**