

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория фильтрации», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023787294, при этом установлено следующее.



Регистрация в качестве товарного знака обозначения «» испрашивалась по заявке № 2023787294, поступившей 14.09.2023, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

В результате экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 08.08.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака для части заявленных товаров 07 класса МКТУ («машины для переработки руд; оборудование для переработки»). Вместе с тем для иной части заявленных товаров 07 класса МКТУ («сгустители [машины]») в регистрации товарного знака отказано.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемуся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса для части товаров 07 класса МКТУ,

так как сходно до степени смешения с товарным знаком «**АКВАФЛОУ**» по свидетельству № 547942 с приоритетом от 04.04.2014 (срок действия исключительного права продлен до 04.04.2034), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВОДЭКО», Москва, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 28.03.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы в обоснование своей позиции:

- доказательства фактического смешения продукции заявителя и продукции правообладателя противопоставленного товарного знака отсутствуют;

- заявитель убежден в отсутствии однородности товаров заявленного перечня и товаров, указанных в противопоставленной регистрации;

- доводы заявителя об отсутствии однородности товаров сопоставляемых перечней не были в достаточной степени проанализированы при принятии решения;

- товары заявителя предназначены для обработки жидкостей в технологических процессах концентрации твердых частиц, при этом сфера применения таких товаров ограничена гидрометаллургией, муниципальной водоподготовкой и переработкой сточных вод, в то время как товары противопоставленного перечня предназначены для очистки и фильтрации различных сред – сфера применения таких товаров включает бытовую, горную металлургическую, химическую, угольную, пищевую, фармацевтическую отрасли промышленности, а также сферу нефтедобычи, нефтеподготовки, машиностроения и так далее;

- товары заявителя имеют только одно функциональное назначение, а именно: сгущение суспензий для проведения концентрации твердых частиц в жидкостях через процесс осаждения под действием гравитации, в свою очередь, фильтрующее оборудование, указанное в перечне противопоставленного товарного знака, многофункционально;

- в отличие от товаров противопоставленной регистрации, покупателями которых могут быть рядовые потребители, товары заявителя приобретаются

специализированными производственными компаниями и фабриками, имеют высокую стоимость и длительный эксплуатационный период;

- товары заявителя изготавливаются непосредственно по заказу потребителей и транспортируются заказчику для сборки, следовательно, не находятся в продаже в готовом виде, что существенно отличает их от товаров противопоставленного товарного знака, поскольку фильтры в большом количестве и разнообразии находятся на складах магазинов, маркетплейсов, дилеров и так далее;

- фильтры и сгустители предназначены для выполнения разных задач, работают в разных отраслях и при этом не являются взаимодополняемыми устройствами;

- при сравнении товаров заявителя и фильтр-прессов / машин фильтровальных противопоставленного перечня следует учитывать их разную родовую принадлежность, сферу применения и функциональное назначение, поскольку противопоставленные товары призваны отделять твердые частицы от жидкости с помощью избыточного или отрицательного давления путем пропуска фильтруемого вещества / жидкости через фильтровальный элемент, что обеспечивает очистку таких жидкостей, растворов и иных веществ под давлением или вакуумом, что нехарактерно товарам заявителя;

- различия конструкции и принципов работы сравниваемых товаров не обеспечивают их общий родовой признак, поскольку сгуститель представляет собой большую круглую емкостную конструкцию с питающим колодцем в середине для приема суспензией и сгущения скребком и разгрузочным колодцем на дне для приема сгущенной суспензии и круговым переливаемым желобом в верхней части для получения и отвода осветленной воды, – этот товар представляет собой аппарат непрерывного действия для проведения операции сгущения различных суспензий, где не используются фильтровальные элементы, а более крупные частицы твердого вещества осаждаются под действием гравитации;

- товары правообладателя, в том числе промышленные фильтры, представляют собой различные формы в зависимости от принципа работы, всегда имеют фильтровальные элементы и сборную полость для фильтрации, при этом

принцип действия у таких приборов циклический – до момента накопления частиц твердой фазы на фильтрах;

- сравнение товаров заявленного и противопоставленного перечней позволяет установить, что они не являются однородными, поскольку относятся к разному роду, имеют разное функциональное назначение, разный круг потребителей, условия реализации и не являются взаимозаменяемыми, в связи с чем использование заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не может породить смешения в глазах потребителей;

- сравниваемые обозначения могут быть признаны несходными по признакам смыслового, фонетического и визуального сравнения, поскольку в содержание обозначений заложены разные идеи (часть «-флоу» противопоставленного товарного знака относится к русскому произношению английского слова «flow» – «поток», а окончание «-фло» заявленного обозначения относится к сокращенному варианту слова «флотация»), а также отличаются цветовым сочетанием, дополнительными элементами и общим зрительным впечатлением;

- заявитель обнаружил судебную практику по признанию несходства обозначений на основании разного общего зрительного впечатления, которое они производят (решение Арбитражного суда Воронежской области от 07.10.2022 по делу № А14-3770/2022), что показывает правоприменительные подходы, которые должны быть общими и учитываться при принятии решений.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 08.08.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023787294 для всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Копия решения Роспатента от 08.08.2024.
2. Копия материалов делопроизводства по заявке № 2023787294.
3. Сведения о сгустителях, фильтрах.

Рассмотрение возражения неоднократно переносилось по инициативе заявителя, намеревавшегося получить письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака, вместе с тем к заседанию 17.10.2025 такое

согласие представлено в материалы дела не было, дополнительных ходатайств заявитель также не представлял.

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

С учетом даты (14.09.2023) поступления заявки № 2023787294 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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 заявленаом 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).



Заявленное обозначение «**АКВАФЛО**» по заявке № 2023787294 является комбинированным и включает изобразительный элемент в форме сегментов, расположенных таким образом, что образуют форму круга, а также словесный элемент «АКВАФЛО», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и расположенный справа от изобразительного элемента. Регистрация данного обозначения в качестве товарного знака испрашивалась в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в заявке. При этом для части товаров заявленного перечня принято решение Роспатента о регистрации товарного знака, отказом затронуты следующие товары: «сгустители [машины]».

Препятствием для регистрации заявленного обозначения для указанных товаров явился товарный знак «**АКВАФЛОУ**» по свидетельству № 547942, зарегистрированный на имя иного лица, представляющий собой словесное обозначение «АКВАФЛОУ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 547942 действует, том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ «фильтры [детали машин или двигателей]; машины фильтровальные; фильтр-прессы».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением указанного знака показал следующее.

Заявленное обозначение является комбинированным, его доминирующий элемент представлен словом «АКВАФЛО», при этом изобразительный элемент выполняет второстепенную роль в индивидуализирующей способности обозначения, поскольку при восприятии обозначения в целом прежде всего идентифицируется, визуализируется и произносится именно словесный элемент.

Доминирующий элемент заявленного обозначения «АКВАФЛО» и противопоставленный товарный знак «АКВАФЛОУ» обладают фонетическим сходством благодаря полному фонетическому вхождению первого в последний, что определяет наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, совпадающих слогов и их одинакового расположения в составе обозначений, идентичного состава согласных, сходного состава гласных, полного совпадения большинства звуков, составляющих обозначения. Довод заявителя о разном количестве слогов не может служить определяющим фактором, поскольку в целом общая фонетическая длина сравниваемых обозначений отличается незначительно, а отличие в одном звуке, расположенном в конце сопоставляемых слов, не оказывает решающего значения на их произношение.

Что касается смыслового сходства, то наиболее вероятным является восприятие сравниваемых слов как фантазийных. Связь заявленного обозначения с понятием флотации, а противопоставленного товарного знака – с понятием потока на иностранном языке, на которую указано в возражении, является субъективной и не может рассматриваться как определяющий фактор при оценке смыслового сходства. Для среднего российского потребителя оба обозначения будут восприниматься как лишенные смыслового значения, что не позволяет использовать семантический критерий как определяющий при сравнительном анализе сходства.

Графическое сходство сравниваемых обозначений определяется совпадением характера и вида шрифта, которым исполнены доминирующий элемент заявленного обозначения и противопоставленный товарный знак. Совпадение большинства букв сопоставляемых слов обеспечивает их схожее визуальное восприятие. Наличие цветового решения в заявлном обозначении и изобразительного элемента не приводит к отсутствию сходства по визуальному признаку, поскольку общее впечатление от заявленного обозначения создается прежде всего благодаря его словесному элементу. Именно в связи с этим критерий общего зрительного впечатления в данном случае не может быть признан определяющим для общего вывода сравнительной оценки.

Что касается ссылки заявителя на решение Арбитражного суда Воронежской области от 07.10.2022 по делу № А14-3770/2022, то она не относится к настоящему рассмотрению, поскольку не касается ни заявленного обозначения, ни противопоставленного товарного знака по отдельности или вместе.

При этом критерий общего зрительного впечатления в данном случае не является решающим при сравнительной оценке и не обеспечивает иного вывода, поскольку такое впечатление формируется именно благодаря словесным элементам.

В данном случае преобладающее значение имеет фонетический критерий, так как визуальные особенности заявленного обозначения являются незначительными и не формируют качественно новый образ, отличный от образа, возникающего при восприятии его доминирующего словесного элемента.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак характеризуются высокой степенью фонетического сходства, при этом графический и семантический признаки не играют определяющей роли, вследствие чего в целом обозначения ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия.

Сравнительный анализ заявленных товаров 07 класса МКТУ и товаров, содержащихся в перечне противопоставленной регистрации № 547942, показал следующее.

Испрашиваемые товары «сгустители [машины]», как справедливо обратил внимание заявитель, являются специализированным оборудованием для использования в некоторых промышленных областях. Вместе с тем их общая родовая принадлежность характеризуется как «машины», что позволяет идентифицировать соответствующий товар как промышленно применимое оборудование. Аналогичная родовая принадлежность характерна товарам противопоставленной регистрации – «машины фильтровальные», «фильтр-прессы».

Что касается назначения, то сгустители и указанные противопоставленные товары предназначены для обработки жидкостей с целью разделения жидких и твердых сред: гравитационный или фильтрующий принцип действия не оказывает

решающего влияния на назначение машин, поскольку характеризует особенности, присущие разным машинам для обработки жидкостей.

Следует обратить внимание, что при сравнении товаров основными критериями однородности являются род, вид и назначение. Таким образом, наличия признаков общего рода и назначения достаточно для признания однородности товаров сравниваемых перечней. По указанной причине доводы заявителя, связанные с отсутствием взаимозаменяемости сравниваемых товаров, а также особенностями в поставках, не предопределяют отсутствие однородности. При этом круг потребителей и условия реализации в данном случае нельзя признать различными, так как машины для промышленного применения в обоих случаях не являются товарами широкого круга потребителей, относятся к товарам специального назначения, что характеризует общий круг потребителей. Кроме того, такие товары чаще всего имеют одинаковые условия реализации – по договорам, заключаемым между непосредственным производителем и заказчиком.

Таким образом, названные заявителем особенности каждого из видов оборудования не позволяют признать справедливыми его выводы об отсутствии однородности сравниваемых товаров.

Важно отметить, что при оценке вероятности смешения учитывается степень сходства товарных знаков и степень однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, а не факты смешения в обороте. В данном случае сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака является высоким, что наряду с однородностью товаров 07 класса МКТУ, представленных в сравниваемых перечнях, свидетельствует о наличии угрозы смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, то есть о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При таких обстоятельствах нет оснований для изменения решения Роспатента.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.03.2025,
оставить в силе решение Роспатента от 08.08.2024.**