

## 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 23.09.2024 возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022756561 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «**Techno power**» по заявке №2022756561, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.08.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.11.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «конвекторы отопления», как указывает и сам

заявитель в материалах заявки, являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками и обозначениями:

- со словесным обозначением «TECHNO», ранее заявленным на имя Частного торгового унитарного предприятия «Оптово-логистический центр «С-Видео», Республика Беларусь, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ (заявка №2022768923 (1), с конвенционным приоритетом от 10.08.2022);

- со словесным элементом «Techno» комбинированных товарных знаков, зарегистрированных на имя ООО "БизнесПРО", Россия, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ (свидетельства № 333486 (2), с приоритетом от 19.12.2005; №328295 (3), с приоритетом от 08.12.2003);

- со словесным элементом «TECHNOPOWER» знака по международной регистрации №822803 (4) (конвенционный приоритет от 06.06.2003), правовая охрана которому предоставлена на имя компании «BSH Hausgeräte GmbH», Германия, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленные знаки (2-3) были отчуждены на имя заявителя, в связи с чем они не являются более препятствиями для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, знак (4) прекратил свое действие.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

На заседании, состоявшемся 16.12.2024, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку оно содержит в своем составе элементы «конекторы отопления» ложно характеризующие часть заявленных к регистрации товаров 11 класса МКТУ, не относящимся к конекторам

отопления. С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса для части товаров 11 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (16.08.2022) заявленного обозначения правовая база для оценки его охранных способностей 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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. 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, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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 к ложным или способным ввести потребителя в

заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 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 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 заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

Смыслоное 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.

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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения

дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраниют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Заявителем было представлено ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, которое было удовлетворено. Согласно внесенным

изменениям, заявленное обозначение «» состоит из словесных элементов «techno power», выполненных стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в красном, белом, синем, сером цветовом сочетании в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Исключение из заявленного обозначения словесного элемента «КОНВЕКТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ» приводит к отсутствию необходимости его анализа на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому обозначению по заявке №2022756561 экспертиза противопоставила обозначение

«TECHNO» (1), знаки «» (2), « **Techno**» (3), «TECHNOPOWER» (4).

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения. Так, Роспатентом были

зарегистрированы договоры об отчуждении исключительных прав на противопоставленные товарные знаки (2-3) в отношении всех товаров и услуг на имя ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ АЛЬЯНС-ТРЕЙД", то есть на имя заявителя. Данные договоры об отчуждении противопоставленных знаков (2-3) зарегистрированы 30.01.2024 за №РД0456467 и №РД0456467 (дата публикаций и номер бюллетеня: 30.01.2024, Бюл. №3). Указанное свидетельствует о том, что противопоставленные знаки (2-3) не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 11 класса МКТУ.

Кроме того, согласно решению Роспатента от 30.09.2024, заявка №2022768923 на регистрацию товарного знака «TECHNO» (1) признана отозванной.

Что касается знака (4), то в соответствии с данными, размещенными на сайте МБ ВОИС, его правовая охрана истекла 02.12.2023.

С учетом изложенного, у коллегии нет оснований для противопоставления заявленному обозначению обозначения (1) и знаков (2-4). Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.09.2024, отменить решение Роспатента от 22.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022756561.**