

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 24.12.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Политек», г.Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018733848, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение « **УТЁПЛИН** » по заявке №2018733848, поступившей в Роспатент 09.08.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 17, 19, 22 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом 27.08.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018733848 в отношении заявленных товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ. В отношении товаров 17, 22 классов МКТУ было указано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с ранее зарегистрированным товарным знаком «УТЕПЛЁН» по свидетельству №448245 с приоритетом от 16.06.2010, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении товаров 17, 22 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 17, 22 классов МКТУ;

- с ранее зарегистрированным товарным знаком «UTEPLËN» по свидетельству №448246 с приоритетом от 16.06.2010, правовая охрана которому предоставлена, в

том числе, в отношении товаров 17, 22 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 17, 22 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.12.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно сведениям, доступным в открытых источниках, правообладатель противопоставленных товарных знаков с 03.12.2018 является недействующим. В связи с этим заявителем по заявке №2018733848 были поданы два заявления в Роспатент о прекращении правовой охраны товарных знаков «УТЕПЛЁН», «UTEPLĚN», свидетельства № 448245, № 448246, в связи с исключением из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица правообладателя.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018733848 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 17, 19, 22 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (09.08.2018) поступления заявки №2018733848 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение « **УТЁПЛИН** », включающее словесный элемент «УТЕПЛИН», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Буква «Е» словесного элемента выполнена в оригинальной графической манере. Обозначение выполнено в красном цвете. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 17, 19, 22 и услуг 35 классов МКТУ. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении следующих товаров 17 класса МКТУ: «амортизаторы резиновые/буферы резиновые; арматура для подвода сжатого воздуха неметаллическая; асбест; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; балата; барьеры плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; бумага асбестовая; бумага для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; вата

для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок асбестовый; войлок изоляционный волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; волокно асбестовое; волокно вулканизированное; гуттаперча; держатели из пеноматериала для цветов [полуфабрикаты]; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; картон асбестовый; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны из натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; латекс [каучук]; лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; листы асбестовые; листы вязкозные, за исключением упаковочных; листы целлофановые, за исключением упаковочных; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы армирующие для труб неметаллические; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы для тормозных прокладок, частично обработанные; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы фильтрующие [пенистые, частично обработанные, или пленки пластмассовые]; материалы, задерживающие тепловое излучение; мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки; муфты для труб неметаллические; муфты резиновые для защиты деталей машин; набивки асбестовые; накладки сцепления; нити паяльные пластмассовые; нити пластмассовые не для текстильных целей; нити резиновые не для текстильных целей; нити эластичные не для текстильных целей; ограничители дверные каучуковые; ограничители оконные каучуковые; ограничители резиновые;

перчатки изоляционные; пластмассы частично обработанные; пластыри изоляционные; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; пленки противоослепляющие для окон [тонируемые]; покрытия асбестовые; покрытия звукоизоляционные из коры; полотно асбестовое; пробки резиновые; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; прокладки*; растворы каучуковые; резина сырая или частично обработанная; слюда необработанная или частично обработанная; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; соединения для гибких труб неметаллические; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани асбестовые; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов / шланги из текстильных материалов; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фитинги для гибких труб неметаллические; фитинги для жестких труб неметаллические; фольга металлическая изоляционная; формы эбонитовые; шифер асбестовый; шлаковата [изолятор]; шланги для поливки; шланги из грубого полотна; шнуры резиновые; шторы асбестовые предохранительные; эбонит [вулканизированная резина]].

правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении следующих товаров 22 класса мкту: «бечевки; бечевки бумажные; бечевки для упаковки; брезент; вата для набивки или обивки; вата фильтровальная; веревки для кнутов; веревки для упаковки; веревки*; водоросли морские для набивки; волокна углеродные для текстильных целей; волокно из дрока; волокно кокосовое; волокно пластмассовое текстильное; волокно рами [китайская крапива]; волокно текстильное; волос конский*; гамаки; джут; дратва; жалюзи наружные текстильные / ставни наружные текстильные; канаты неметаллические; капок; коконы; лен-сырец [мятый]; ленточки для подвязывания виноградных лоз; ленты для жалюзи; ленты для упаковки или

обвязки неметаллические; лестницы веревочные; линт хлопковый; луб; материалы набивочные не из резины, пластмассы, бумаги или картона; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] не из резины, пластмассы, бумаги или картона; мешки [конверты, пакеты] для упаковки текстильные; мешки для транспортировки и хранения сыпучих материалов; мешки для транспортировки трупов; мешки почтовые / сумки почтовые; неводы кошельковые / подхваты сетные с закрывающимся устьем; нити для сетей; нити обвязочные для сельскохозяйственных целей неметаллические; нити обвязочные неметаллические; обвязки для погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; обвязки неметаллические; опилки древесные; оплетки соломенные для бутылок; очесы льняные; очесы хлопковые; очесы шелковые; палатки; паруса [такелаж]; паруса для парусных лыж; парусина для парусных судов; пенька; перегородки из парусины вентиляционные; перо для набивки; перо для набивки постельных принадлежностей; покров волосяной животных; прокладки из волокнистых материалов для судов; пух [перо]; пух гагачий; рафия [лиственное пальмовое волокно]; ремни для погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; ремни пеньковые; руно; садки для рыбных ферм; сети [ловушки] для животных; сети маскировочные; сети рыболовные; сети*; сетки для кормления животных; сизаль; солома для набивки; средства обвязочные для снопов неметаллические; стекловолокно кварцевое прозрачное для текстильных целей; стекловолокно текстильное; стропы для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; стружка древесная; сумки для стирки трикотажа; сырье волокнистое текстильное; тенты из синтетических материалов; тенты из текстильных материалов; ткани сетчатые; трава для набивки; тросы для буксировки автомобилей; тросы неметаллические; угары хлопковые для набивки; угары шелковые [материал для набивки]; угары шерстяные; хлопок-сырец; чехлы для транспортных средств безразмерные; чехлы камуфляжные; шелк - сырец; шерсть аппаратная; шерсть верблюжья; шерсть грубая [материал набивочный]; шерсть для набивки; шерсть древесная; шерсть камвольная; шерсть необработанная или

обработанная; шерсть овечья; шнуры для подвешивания картин; шнуры для подъемных окон; щетина свиная».

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2018733848 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 17, 22 классов МКТУ экспертизой были противопоставлены товарный знак «УТЕПЛЁН» по свидетельству №448245 и товарный знак «UTEPLËN» по свидетельству №448246.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №448245 [1] представляет собой словесное обозначение «УТЕПЛЁН», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 17 и 22 классов МКТУ:

«17 - материалы для конопачения, уплотнения и изоляции, в том числе, материалы для конопачения; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные; материалы, задерживающие тепловое излучение; ткани изоляционные.
22 - канаты, веревки, бечевки, не относящиеся к другим классам; набивочные материалы (за исключением из резиновых и пластических материалов); текстильное волокнистое сырье, в том числе, бечевки; бечевки для упаковки; веревки; канаты; материалы для набивки; сырье волокнистое текстильное».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №448246 [2] представляет собой словесное обозначение «UTEPLËN», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 17 и 22 классов МКТУ:

«17 - материалы для конопачения, уплотнения и изоляции, в том числе материалы для конопачения; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные; материалы, задерживающие тепловое излучение; ткани изоляционные.
22 - канаты, веревки, бечевки, не относящиеся к другим классам; набивочные материалы (за исключением из резиновых и пластических материалов); текстильное

волокнистое сырье, в том числе бечевки; бечевки для упаковки; веревки; канаты; материалы для набивки; сырье волокнистое текстильное».

По большинству признаков звукового сходства, приведенным в п.42 Правил, сравниваемые словесные обозначения «УТЕПЛИН» и «УТЕПЛЁН»/ «UTEPLËN» являются сходными, поскольку характеризуются близким составом гласных (У-Е-И и У-Е-Ё) и тождеством согласных звуков (Т-П-Л-Н и Т-П-Л-Н), содержат шесть тождественных звуков, одинаково расположенных по отношению друг к другу. Указанное свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений с точки зрения фонетического фактора сходства сравниваемых обозначений.

Словесное обозначение «УТЕПЛИН» заявленного обозначения и словесные элементы «УТЕПЛЁН»/ «UTEPLËN» противопоставленных товарных знаков [1-2] представляют собой фантазийные слова. Вместе с тем, указанные словесные элементы образованы от слова «утеплить» - согревая, отапливая, закрывая или покрывая чем-нибудь, предохранить от действия холода (Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940., <https://dic.academic.ru/>). Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые словесные элементы «УТЕПЛИН» и «УТЕПЛЁН»/ «UTEPLËN» характеризуются подобием заложенных идей, что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений с точки зрения семантического фактора сходства.

Заявленное обозначение содержит графический элемент в виде стилизованного изображения буквы «Ё» словесного элемента. Однако следует отметить, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент. Следовательно, факт наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента, не способен повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, так как присутствие в них сходных словесных элементов «УТЕПЛИН» и «УТЕПЛЁН»/ «UTEPLËN» обуславливает предположение о принадлежности товаров, реализуемых под данными обозначениями, одному субъекту предпринимательской деятельности, либо реализуемых с согласия такого субъекта,

что является основанием для формирования вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

Анализ однородности товаров 17, 22 классов МКТУ заявленного обозначения с товарами 17, 22 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Вышеуказанные товары 17, 22 классов МКТУ заявленного обозначения являются однородными вышеуказанным товарам 17, 22 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку сравниваемые товары соотносятся как вид-род, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и являются взаимодополняемыми.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 27.08.2019.

К указанным обстоятельствам относится то, что на основании решения Роспатента от 27.12.2019 действие правовой охраны товарного знака по свидетельству №448245 было досрочно прекращено полностью на основании прекращения юридического лица – правообладателя, на основании решения Роспатента от 12.12.2019 действие правовой охраны товарного знака по свидетельству №448246 было досрочно прекращено полностью на основании прекращения юридического лица – правообладателя.

Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018733848 на основании сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2].

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018733848 в отношении заявленных товаров 17, 22 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.12.2019, изменить решение Роспатента от 27.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018733848.