

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.07.2022, поданное ООО «Стилгудс», г. Волгоград (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №832357, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака «» по свидетельству №832357 с приоритетом от 12.04.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.10.2021 по заявке №2021721535 на имя Лежнина Алексея Вячеславовича, г. Волгоград (далее – правообладатель), в отношении товаров 06, 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.07.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №832357 произведена с нарушением требований пунктов 3, 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №800613, принадлежащему лицу, подавшему возражение;



- изобразительный элемент товарного знака № 800613 является



тождественным оспариваемому товарному знаку ;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №800613 активно пользуется обозначением, при этом как в целом товарным знаком, так и элементом своего товарного знака – графическим решением буквы «М» в оригинальном исполнении;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №800613 ранее



являлся лицензиатом товарного знака по свидетельству №449961, использовал товарный знак для товаров 06, 11 классов МКТУ (на основании лицензионного договора от 2015 г. с правообладателем ИП Мазницей А.Н., не был зарегистрирован, однако действовал и исполнялся сторонами);

- товарный знак по свидетельству №800613 зарегистрирован для широкого перечня товаров 11, 20 услуг 37, 40 классов МКТУ, и, с учетом тождественности графического элемента в обозначениях, однородность должна рассматриваться шире, в том числе и в отношении товаров 06 класса МКТУ;

- в 2013 году ООО «Мануфактура» в лице Лежнина А.В. (правообладателя оспариваемого товарного знака) передало исключительное право на товарный знак по свидетельству №449961 (приоритет 15.11.2010, дата регистрации 26.11.2011) ИП Мазнице А.Н. (о чем свидетельствует запись в государственном

реестре товарных знаков, а также договор об отчуждении прав на товарный знак № 449961);

- ИП Мазница А.Н. использовал товарный знак как самостоятельно, так и через компанию ООО «Стилгудс», которая получила право использования товарного знака по лицензионному договору, исполненному сторонами, с 2015 года;

- позднее Мазница А.Н. стал учредителем ООО «Стилгудс»;

- в соответствии с договором об отчуждении прав на товарный знак ООО «Мануфактура» в лице директора Лежнина А.В. обязалось прекратить любое использование товарного знака по свидетельству №449961, сторонами договор был надлежаще исполнен;

- обозначение использовалось ИП Мазницей А.Н. и учрежденным им ООО «Стилгудс»;

- 15.11.2020 правовая охрана товарного знака №449961 была прекращена по причине истечения срока действия права на товарный знак (по ошибке сотрудника вместо продления права на товарный знак была подана новая заявка на товарный знак №800613 с датой приоритета 13.10.2020);

- однако как наличие товарного знака по свидетельству №449961, так и подача новой заявки на товарный знак от имени ООО «Стилгудс» свидетельствуют о высокой заинтересованности Мазницы А.Н. как учредителя ООО «Стилгудс» и ООО «Стилгудс» в правовой охране графической части

обозначения ;

- обозначение много лет используется на сайте лица, подавшего возражение

- <https://cmivolg.com/>, на фавиконах, на товарах, при этом ассортимент производимой продукции – огромный;

- учитывая накопленную репутацию за почти десятилетие у бренда, потребитель может быть введен в заблуждение относительно лица-производителя продукции как в отношении товаров 11 класса МКТУ, так и в отношении товаров 06 класса МКТУ;

- обозначение, зарегистрированное ООО «Стилгудс», используется им на товарах и в предложениях к продаже как в том виде, в котором зарегистрировано, так и с помощью отдельных элементов товарного знака (графическое решение и словесная часть «ЦМИ»);

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает то, что Мазница А.Н. вступил в участники ООО «Стилгудс», не оспаривалось и не оспаривается.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №832357 недействительным в отношении всех товаров 06, 11 классов МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Информация о товарном знаке РФ № 832357;
2. Информация о товарном знаке № 800613;
3. Информация о товарном знаке № 449961;
4. Договор об отчуждении прав на товарный знак по свидетельству №449961 от ООО «Мануфактура» в лице директора Лежнина А.В. к ИП Мазнице А.Н. (учредитель ООО «Стилгудс»)
5. Информация о юридическом лице ООО «Стилгудс» (учредитель – Мазница А.Н.)
6. Лицензионный договор между ИП Мазница А.Н. и ООО «Стилгудс» от 03.04.2015 о предоставлении права использования товарного знака № 449961.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравнительный анализ оспариваемого изобразительного товарного знака по свидетельству №832357 и противопоставленного комбинированного товарного знака по свидетельству №800613 на тождество и сходство показал, что они обладают важными отличиями, поскольку, несмотря на наличие совпадения стилизованной начальной буквы «М», имеет место фонетического отличия сравниваемых словесных элементов;

- сравниваемые обозначения отличаются количеством, букв, составом гласных, согласных, разной длиной фонетического звучания;

- словесный элемент «МЦМИ» является основным, доминирующим

элементом противопоставленного товарного знака и в первую очередь запоминается потребителям;

- несмотря на тождественное изображение стилизованной буквы «М» в противопоставленном и оспариваемом товарных знаках, визуально сравниваемые товарные знаки являются несходными, поскольку их доминирующие элементы разные, имеют разную визуальную длину, создают совершенно разные зрительные впечатления, что позволяет сделать вывод о визуальном несхождении сравниваемых товарных знаков;

- анализ перечней товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана сравниваемых товарных знаков, показал, что они, в большинстве своем, являются однородными, поскольку совпадают или соотносятся друг с другом как вид-род, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей. Вместе с тем, установленное выше отсутствие сходства сравниваемых обозначений приводит к отсутствию возможности смешения потребителями однородных товаров, маркированных ими;

- товары 06 класса МКТУ оспариваемого товарного знака имеют иное назначение, круг потребителей и не являются однородными товарам и услугам 11, 20, 37, 40 классов МКТУ противопоставленного товарного знака №800613, что не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса;

- сам по себе изобразительный элемент не содержит сведений, позволяющих говорить о том, что он вызывает ассоциации об изготовителе товаров, не соответствующие действительности. Присутствующее на продукции противопоставленного товарного знака комбинированное обозначение, не ассоциируются с оспариваемым товарным знаком, так как отсутствует сходство указанных обозначений;

- появление товарного знака, предназначенного для маркировки однородных товаров, представляющего собой иное (не сходное) обозначение, нежели обозначения, которые используются лицом, подавшим возражение, не может привести к введению потребителей в заблуждение;

- просим учесть, что правообладатель оспариваемого товарного знака Лежнин Алексей являлся директором и единственным учредителем ООО «Мануфактура», которое являлось правообладателем изобразительного товарного



знака по свидетельству №449961, который был переуступлен Мазнице Алексею Николаевичу по договору отчуждения;

- доказательств использования товарного знака по свидетельству №449961 ИП Мазница А. Н., а также ООО «Стилгудс» по лицензионному договору нет, так как право использования товарного знака по лицензионному договору не регистрировалось в ФИПС;

- однако, как наличие товарного знака по свидетельству №449961, так и подача новой заявки на товарный знак от имени ООО «Стилгудс» свидетельствуют о высокой заинтересованности Мазницы А.Н. как учредителя ООО «Стилгудс» и ООО «Стилгудс» в правовой охране товарного знака;

- вместе с тем, Мазница А.Н. не учреждал ООО «Стилгудс».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.07.2022, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №832357.

С отзывом были представлены следующие материалы:

7. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Стилгудс»;

8. Решение арбитражного суда от 11.08.2022 г. Дело № А-12-14741/2021.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета товарного знака (12.04.2021) правовая база для рассмотрения заявления 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. №482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483

настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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 либо 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

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 положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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. 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №832357 представляет



собой изобразительное обозначение «», состоящее из стилизованного квадрата, на фоне которого расположен круг, внутри которого помещена оригинально выполненная буква «М». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06, 11 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №800613 [1] является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного квадрата, на фоне которого расположен круг, внутри которого помещена оригинально выполненная буква «М» и сочетания букв «ЦМИ» выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 11, 20 и услуг 37, 40 классов МКТУ.

Относительно доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №832357 требованиям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №832357 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно его изготовителя, поскольку не несет в себе информации о товаре и его изготовителе.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители ассоциируют продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего возражение, не представлено.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что на дату приоритета (12.04.2021) оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ товарного знака по свидетельству №832357 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Коллегия отмечает, что согласно пунктам 42 и 43 Правил при определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами в сравниваемых обозначениях.

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] показал, что сравниваемые обозначения содержат в своем составе



тождественный изобразительный элемент, в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Сходство обусловлено тем, что в сравниваемых знаках присутствует тождественное изображение в виде стилизованного квадрата, на фоне которого расположен круг, внутри которого помещена оригинально выполненная буква «М».

Таким образом, приведенный анализ обуславливает вывод о сходстве сопоставляемых обозначений ввиду общего впечатления, формируемого знаками в целом, несмотря на некоторые отличия.

Также коллегия отмечает, что изобразительный элемент в противопоставленном товарном знаке [1] играет существенную роль в индивидуализации товаров, поскольку он акцентирует на себе внимание

потребителя в силу своей оригинальности и пространственного положения относительно словесных элементов.

В силу того, что коллегией установлено сходство изобразительных элементов и они важны для индивидуализации товаров, то сравниваемые знаки являются сходными в целом.

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №832357 и противопоставленного товарного знака [1], показал следующее.

Товары 06 класса МКТУ *«балки металлические; балки широкополочные металлические; банки консервные металлические; бочки металлические; бочки металлические; бункеры металлические; ванны для птиц [конструкции] металлические; ворота металлические; двери бронированные металлические; двери металлические; двери раздвижные металлические; двери распашные металлические; двери складные металлические; дефлекторы дымовых труб металлические; емкости для перемешивания строительного раствора металлические; емкости для упаковки металлические; емкости для хранения кислот металлические; жалюзи наружные металлические; желоба водосточные металлические; желоба водосточные уличные металлические; заглушки металлические; задвижки дверные металлические; задвижки оконные металлические; зажимы металлические [скобы]; замки для коробок металлические; замки для транспортных средств металлические; замки металлические, за исключением электрических; замки навесные металлические, за исключением электрических; запоры для контейнеров металлические; запоры металлические, за исключением электрических; запоры пружинные; затычки металлические; защелки металлические; изгороди металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия скобяные металлические; каркасы для парников металлические; каркасы для теплиц металлические; каркасы строительные металлические; карнизы металлические; колесики для кроватей металлические; колесики для мебели металлические; колпачки укупорочные для бутылок металлические; колпачки укупорочные металлические; комплекты дверные металлические; комплекты оконные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические;*

конструкции стальные; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; корзины металлические; коробки дверные металлические; коробки для инструментов металлические; краны для бочек металлические; крепления для мебели металлические; кровли металлические; кронен-пробки для бутылок металлические; кронштейны строительные металлические; крышки винтовые для бутылок, металлические; крышки для бутылок металлические; крышки для смотровых колодцев металлические; крюки [скобяные изделия металлические]; леса строительные металлические; лестницы металлические; лестницы приставные металлические; мачты металлические; мачты стальные; обломы карнизов металлические; обрешетки металлические; обшивки для стен строительные металлические; ограждения для печей металлические; ограничители дверные металлические; ограничители металлические; ограничители оконные металлические; окна металлические; оковки для дверей; оковки для окон; опоры металлические; пандусы металлические для транспортных средств; панели для обшивки стен металлические; перемычки дверные или оконные металлические; переплеты оконные створные металлические; петли накладные металлические; платформы сборные металлические; поддоны грузовые металлические; поддоны для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; поддоны транспортировочные металлические; подносы металлические; подпорки для растений или деревьев металлические; подставки для дров в камине металлические; покрытия облицовочные для конструкций металлические; покрытия строительные металлические; полки каминные металлические; полы металлические; пороги дверные металлические; потолки металлические; пружины [скобяные изделия металлические]; рамы дверные металлические; рамы оконные металлические; рамы строительные металлические; резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические; решетки каминные металлические; решетки металлические; ролики для кроватей металлические; ролики для мебели металлические; ролики для раздвижных дверей металлические; сейфы [металлические или неметаллические]; сетки противомоскитные металлические; ставни металлические; ставни наружные

металлические; стержни для металлических ограждений; стержни для металлических решеток; стержни металлические; стойла металлические; столбы для объявлений металлические; столбы металлические; стремянки [лестницы] металлические; стропы металлические для транспортировки грузов; формы для льда металлические; ящики для денег [металлические или неметаллические]; ящики для инструментов металлические; ящики из обычных металлов; ящики почтовые металлические» оспариваемого товарного знака не являются однородными с товарами 11 класса МКТУ «абажуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для транспортных средств; аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты для гидромассажных ванн; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для загара [солярии]; аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты для обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты для сушки фруктов; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки для подогрева полов; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты нагревательные и охлаждающие для раздачи напитков; аппараты сушильные; баки охладительные для печей; баки расширительные для систем центрального отопления; бачки смывные для туалетов; башины для дистилляции; биде; бойлеры, за исключением частей машин; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; вафельницы электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; вертела; витрины охлаждающие; витрины тепловые; водонагреватели; водоспуски для туалетов; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; газоохладители, не являющиеся частями машин; генераторы ацетиленовые; генераторы дыма; генераторы микропузырьков для ванн; гидранты; гирлянды световые для праздничных декораций; горелки; горелки ацетиленовые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки для уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; горелки лабораторные; горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки для ног электрические или неэлектрические;

грелки для постели; грелки для рук с USB-питанием; грелки карманные; грелки с ручками для согревания постели; грили [аппараты кухонные]; дегидраторы для пищевых продуктов, электрические; держатели для абажуров; дистилляторы; души; дым-машины; емкости холодильные; зажигалки; зажигалки газовые; запальники фрикционные для поджига газа; заслонки дымоходов; змеевики [части дистилляционных, отопительных или охлаждающих установок]; зольники для печей; испарители; йогуртницы электрические; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; калориферы; камеры морозильные электрические; камеры холодильные; каминные комнатные; каналы дымоходные; капсулы кофейные, пустые, для электрических кофеварок; каркасы печные; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; колбы ламп; колбы электрических ламп; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; колонны дистилляционные; колосники для печей; колпаки вытяжные; колпаки вытяжные лабораторные; колпаки шаровые для ламп; кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; кофеварки электрические; краны; краны для труб и трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; кузницы портативные; куски лавы, используемые в мангалах; кускусницы электрические; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; лампы для маникюра; лампы для отверждения, не для медицинских целей; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы электрические; люстры; мангалы; машины для выпечки хлеба; машины для полива и орошения сельскохозяйственные; машины для приготовления мороженого; машины для приготовления соевого молока, электрические; машины электрические бытовые для приготовления пирогов из толченого риса; мультиварки; муфты для обогрева ног электрические; нагреватели для ванн; нагреватели для утюгов; нагреватели погружаемые;

насадки для газовых горелок; насадки для кранов антиразбрызгивающие; насосы тепловые; нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; нити накала электрические; номера для зданий светящиеся; носки с электрообогревом; обогреватели стекол транспортных средств; оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для ванных комнат; оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун; оборудование и установки холодильные; огни указателей поворота для велосипедов; одежда с электрическим подогревом; одеяла с электрообогревом, за исключением медицинских; отпариватели для тканей; отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; очаги; панели варочные электрические; пароварки электрические; парогенераторы, за исключением частей машин; пастеризаторы; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; перколяторы для кофе электрические; печи [отопительные приборы]; печи для хлебобулочных изделий; печи канальные; печи кухонные [шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для промышленных целей; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи стоматологические; печи, за исключением лабораторных; писсуары, являющиеся санитарно-техническим оборудованием; питатели для отопительных котлов; пластины для обогрева; плиты кухонные; плиты нагревательные; погреба винные электрические; подогреватели бутылок с сосками электрические; подогреватели для аквариумов; подогреватели для чашек с USB-питанием; подсветки для аквариумов; подушки с электрообогревом, за исключением медицинских; помещения стерильные [установки санитарные]; прессы для приготовления тортилий электрические; приборы водозаборные; приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования; приборы для обезвоживания пищевых отходов; приборы для окуривания, за исключением медицинских; приборы для очистки газов; приборы для очистки масел; приборы для подогрева клея; приборы для приготовления йогурта электрические; приборы для сушки кормов; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы и установки

осветительные; приборы и установки санитарно-технические; приборы нагревательные кухонные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица]; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водопроводов; 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; приспособления для поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; приспособления с вертелом для жарки мяса; пробки для радиаторов; прожекторы; прожекторы подводные; прожекторы световые; прокладки водопроводных кранов; пушки тепловые; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; рассеиватели света; реакторы ядерные; регенераторы тепла; резервуары для хранения воды под давлением; ростеры; самовары электрические; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; сиденья для туалетов; системы гидропонные; системы осветительные для летательных аппаратов; скороварки электрические [автоклавы]; скрубберы [части газовых установок]; стекло ламповое; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака; тажины электрические; теплообменники, за исключением частей машин; термопоты; термосы электрические; торшеры; тостеры; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; трубы [части санитарно-технических систем]; трубы жаровые отопительных

котлов; трубы отопительных котлов; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; увлажнители воздуха; увлажнители для радиаторов центрального отопления; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки для ванн комнат санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха; установки для обессоливания морской воды; установки для обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций; установки для орошения автоматические; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для охлаждения табака; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для производства пара; установки для распределения воды; установки для фильтрации воздуха; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; установки отопительные; установки отопительные для транспортных средств; установки отопительные, работающие на горячей воде; установки полимеризационные; установки систем водоснабжения; установки факельные для нефтяной промышленности; устройства автоматические для транспортировки золы; устройства для образования вихревого движения воды; устройства для охлаждения воздуха; устройства для приготовления пищи в вакууме, электрические; устройства фильтрационные для аквариумов; утварь для приготовления пищи электрическая; факелы; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для питьевой воды; фитили для печей на жидком топливе; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные; фонари свечные; фонари уличные; фонарики бумажные для праздничного убранства; фонтаны; фонтаны декоративные; фонтаны шоколадные электрические; фритюрницы воздушные; фритюрницы электрические; фурнитура для печей фасонная; футеровка огнеупорная для печей; хлебопечи; холодильники; холодильники, устройства охлаждающие и

морозильники для хранения медицинские; хроматографы для промышленных целей; чайники электрические; шиберы для регулирования тяги [отопление]; шкафы для дезинфекции книг; шкафы холодильные; электроды угольные для дуговых ламп; элементы нагревательные» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к разному виду товаров (например: металлы, изделия металлические, изделия металлопроизводства/световое оборудование, осветительные приборы, теплотехническое оборудование, оборудование для нагрева, для охлаждения) имеют разное назначение и не соотносятся как род/вид, то есть обладают высокой степенью неоднородности.

Однако, товары 11 класса МКТУ *«аппараты для обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; аппараты и машины холодильные; баки расширительные для систем центрального отопления; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; витрины охлаждающие; камеры холодильные; машины для выпечки хлеба; оборудование и установки холодильные; печи для хлебобулочных изделий; печи кухонные [шкафы духовые]; печи мусоросжигательные; печи, за исключением лабораторных; плиты кухонные; плиты нагревательные; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приспособления для поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; приспособления с вертелом для жарки мяса; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; холодильники; шкафы холодильные»* оспариваемого товарного знака являются однородными с указанными выше товарами 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к одному виду товаров (к теплотехническому оборудованию, оборудованию для нагрева, оборудованию для охлаждения), соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, с указанным выше противопоставленным товарным знаком [1], в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №832357 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Анализ охраноспособности оспариваемого товарного знака с точки зрения его соответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Действительно, как указано выше, сравниваемые товарные знаки содержат



тождественный изобразительный элемент. 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.

В данном случае оспариваемый товарный знак состоит только из изобразительного элемента, который входит в состав противопоставленного товарного знака, а не наоборот.



Таким образом, изобразительный элемент не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака, сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.07.2022 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №832357 недействительным в отношении товаров 11 класса МКТУ.