


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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.01.2020, поданное ООО «Теплодом», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018713078 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.




Обозначение «» по заявке №2018713078, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.04.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 10.06.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- «» по свидетельству №553199 (1), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- « **EVA** » по свидетельству №396266 (2), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;


- « **EVA** » по свидетельству №396265 (3), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

EWA

- « **EBA** » по свидетельству №358832 (4), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- « **Eva** » по свидетельству №712849 (5), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- « **eva**  » по международной регистрации №907417 (6), в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;



- « **Eva** » по свидетельству №404781 (7), в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с противопоставлениями (1-5) и просит не рассматривать перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- правообладатель противопоставленной международной регистрации № 907417 (6) предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации товарного знака по заявке № 2018713078 в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ «воздухонагреватели; радиаторы [для отопления]; радиаторы

центрального отопления; установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде»;

- регистрация заявленного обозначения не будет вводить потребителя в заблуждение, и не будет нарушать требования, предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (7) являются тождественными, однако заявленные товары 11 класса МКТУ и товары 11 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака (7), не являются взаимозаменяемыми, относятся к разному роду и виду товаров, имеют разное функциональное назначение, различные места продаж, поэтому их нельзя признать однородными;

- учитывая неоднородность сопоставляемых товаров 11 класса МКТУ, противопоставление по товарному знаку (7) может быть снято.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленной регистрации (6) [1].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.04.2018) поступления заявки №2018713078 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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).



Заявленное обозначение «*Eva*» является комбинированным и состоит из словесного элемента «EVA», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом в оранжевом, черном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается заявителем только в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ. В этой связи противопоставления по товарным знакам (1-5), зарегистрированным ранее на имя иных лиц, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, могут быть сняты, поскольку не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленного товарного знака (6), то заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 10.06.2019.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака (б), в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2018713078 в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.


Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: 1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; 2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; 3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный знак (б) не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять противопоставление по товарному знаку (б).

Относительно противопоставленного товарного знака (7) коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак «» (7) является комбинированным и состоит из словесного элемента «EVA», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом в оранжевом и коричневом цветовом сочетании.

Анализ заявленного обозначения «» по заявке №2018713078 и противопоставленного товарного знака «» (7) показал, что они являются тождественными, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности перечней товаров 11 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (7) показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ «воздухонагреватели; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде».

Согласно словарю (dic.academic.ru, helpinger.ru) вышеперечисленные товары имеют следующие значения:

«воздухонагреватель» - аппарат для нагрева воздуха (холодного дутья, поступающего из воздуходувной машины) перед подачей его в доменную печь;

«радиатор» - нагревательный прибор центрального отопления, представляющий собою систему чугунных труб с горячей водой или паром;

«установки отопительные» - совокупность конструктивных элементов со связями между ними, предназначенных для получения, переноса и передачи теплоты в обогреваемые помещения здания.

Таким образом, все заявленные товары 11 класса МКТУ являются приборами, предназначенными для искусственного обогрева помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (7) предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства для освещения».

В соответствии с источником информации (dic.academic.ru. Источник: РД 25.03.001-2002: Системы охраны и безопасности объектов. Термины и определения) «устройство осветительное» - это комплексное малогабаритное средство освещения, подключаемое либо к стационарной, либо к передвижной (например, бортовой автомобильной) сети электропитания.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу об отсутствии однородности сравниваемых товаров 11 класса МКТУ, поскольку они относятся к товарам разного рода и вида (отопительные приборы и осветительные устройства), имеют разное функциональное назначение (заявленные товары предназначены для обогрева помещения, противопоставленные товары выполняют осветительную функцию, с целью обеспечения необходимого количества света в помещении или в не его), различные условия и каналы реализации (световое и отопительное оборудование реализуются в различных отделах магазинов, либо в отдельных друг от друга специализированных магазинах для света или для тепла). Сопоставляемые товары не являются взаимозаменяемыми (невозможно заменить световые приборы отопительными ввиду абсолютно разного назначения, световые приборы не могут обеспечить теплоту помещения, отопительные приборы не могут выполнять осветительные функции и т.д.).

Таким образом, сопоставляемые товары по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Следовательно, с учетом признания сопоставляемых товаров 11 класса МКТУ не однородными, коллегия пришла к выводу о том, что противопоставленный товарный знак (7) не будет являться препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке №2018713078 в отношении испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ в силу его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.01.2020, отменить решение Роспатента от 10.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018713078.