

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 28.01.2019, поданное компанией «ВЕЛЕРСИО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД», Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017749075 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2017749075, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.11.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 07, 11, 19, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 02.11.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06, 07, 19 класса МКТУ, а также в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; оптовая и розничная продажа товаров 06, 07 и 19 классов». В отношении всех товаров 11 класса МКТУ, а также иной части услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака. Указанное решение было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. Так, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени

смещения с товарным знаком «THERMO» по свидетельству №509007 с приоритетом от 12.09.2012, зарегистрированным на имя компании «Термо Индустри и Стокгольм АБ», Швеция, для товаров 11 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 11 класса МКТУ, а также части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, было указано, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент "THERMO" ("thermo" - в сложных словах имеет значение тепло. См. Интернет-словари: <http://dic.academic.ru>, <https://www.multitrans.ru/>) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на свойство и назначение товаров 06, 07, 19 классов МКТУ, а также связанных с ними части услуг 35 класса МКТУ.

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

- заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак не являются сходными по фонетическому, семантическому, визуальному критериям сходства;

- по графическому критерию сходства сравниваемые товарные знаки не являются сходными, так как формируют различное общее зрительное впечатление ввиду разного количества букв и разного их расположения по отношению друг к другу, а также ввиду их различного цветового исполнения. Несмотря на то, что оба обозначения выполнены визуально схожим шрифтом латиницы, их графическое сходство нивелируется различным цветовым исполнением, а также количеством заключенных в обозначениях слов. Также на формирование различного общего зрительного впечатления влияет наличие различных изобразительных элементов - в противопоставленном товарном знаке это стилизованная буква "T", порождающая ассоциацию с уложенным электрическим кабелем - стилизованная скобка и шестигранник в заявленном обозначении «NED THERMO»;

- противопоставленный товарный знак и заявленное обозначение имеют различный буквенно-звуковой состав и ударение, в связи с чем произносятся по-разному. Необходимо отметить, что заявленное обозначение содержит слово "NED", являющееся его сильным элементом, на который падает логическое ударение. Кроме того, оба слова в заявленном обозначении написаны в одну строчку и, несмотря на то, что их визуально разделяет стилизованная скобка и различное цветовое исполнение, для потребителя словосочетание имеет единую фонетико-семантическую конструкцию, произносимую одновременно "NED THERMO" [НЭД ТЕРМО];

- семантическое сходство между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком отсутствует, несмотря на наличие совпадающего словесного элемента "THERMO". Так, заявленное обозначение содержит слово "NED", являющееся его сильным элементом, на который падает логическое ударение. Кроме того, заявитель является обладателем исключительных прав на серию товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент "NED" в России и за рубежом: товарный знак



по свидетельству №288260, товарный знак



по свидетельству №606611, товарный знак



по свидетельству №429973, товарный знак



по свидетельству №435018. Кроме того, заявитель

THERMOGROUP

является правообладателем товарного знака
свидетельству №676985;

по

- существенные графические, фонетические и семантические отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака исключают возможность их смешения потребителями. При этом, сравниваемые обозначения очевидным образом имеют совершенно разное общее зрительное впечатление;

- правовая охрана противопоставленному товарному знаку была предоставлена в результате предоставления его правообладателем документов, свидетельствующих о его приобретенной различительной способности. Однако, регистрация данного комбинированного обозначения в качестве товарного знака в целом не означает получения заявителем исключительных прав на словесный элемент "THERMO" как таковой. В данном случае речь идет о так называемой "молчаливой" дискламации или дискламации по

умолчанию, поскольку само по себе слово "THERMO" не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ, так как в сложных словах имеет значение тепло и указывает на свойство и назначение товаров или услуг;

- существуют регистрации, содержащие сходный словесный элемент с более поздним приоритетом, чем противопоставленный товарный знак: товарный знак



по свидетельству №597570, товарный знак



по



свидетельству №625981, товарный знак

по

свидетельству №545589. Наличие товарных знаков, содержащих словесный элемент "THERMO", зарегистрированных с более поздней датой приоритета, чем противопоставленный товарный знак в отношении однородных товаров, свидетельствует о том, что экспертиза Роспатента не усматривает в зарегистрированном товарном знаке на имя компании «Термо Индустри и Стокгольм АБ» препятствия для регистрации других обозначений, имеющих различное графическое, фонетическое или семантическое значение;

- правообладатель противопоставленного товарного знака является производителем электрического отопления «теплый пол». Заявителем под маркой «NED» производится весь спектр климатического оборудования, которое используется при строительстве крупных объектов (производственные здания и складские помещения, торгово-развлекательные центры, здания медицинского назначения, жилищные комплексы, гостиницы, офисные центры и административные здания, спортивные комплексы), то есть конечный потребитель оборудования - строительные компании, в то время как теплый пол обычно используется для обогрева частных домов и квартир);

- следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, так как продукция компаний «ВЕЛЕРСИО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» и «Термо Индустри и Стокгольм АБ» не является однородной, так как имеет различные места сбыта, а также различный круг потребителей;

- продукция заявителя хорошо известна российскому потребителю. Товарный знак "NED" используется им для маркировки товаров и при оказании услуг с 2004 года. Компания имеет представительства по всей России и странах СНГ, активно принимает участие в различных тематических выставках. Компания «ВЕЛЕРСИО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» осуществляет свою деятельность как самостоятельно, так и через российские компании, с которыми имеет заключенные лицензионные соглашения.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.05.2019, представителем заявителя было представлено ходатайство с просьбой исключить из самостоятельной правовой охраны словесный элемент «THERMO» для всех заявленных товаров и услуг 06, 07, 11, 19, 35 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 06, 07, 11, 19, 35 классов МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «THERMO».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Распечатки из сети Интернет информации о деятельности заявителя и правообладателя противопоставленной регистрации;
2. Письмо некоммерческого партнерства «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике»;
3. Сертификат международной выставки «Aquatherm Moscow»;
4. Фотоматериалы;
5. Копия решения Роспатента;
6. Копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства с ответом заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.11.2017) поступления заявки №2017749075 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 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, способ 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 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 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.

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

является

комбинированным и состоит из словесных элементов «NED» и «THERMO», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, конечная буква «о» в словесном элементе «THERMO» выполнена в оригинальной графической манере. Упомянутые словесные элементы разделены скобкой синего цвета. Словесный элемент «NED» выполнен буквами синего цвета, словесный элемент «THERMO» - буквами оранжевого цвета. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что словесный элемент «ned» не имеет лексических значений, а словесный элемент «thermo» переводится с английского языка как «тепло». Правовая охрана испрашивается в белом, синем, оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 06, 07, 11, 19, 35 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «THERMO», который переводится с английского языка как «тепло». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении различного вида оборудования для обогрева, климатического оборудования, частей данного оборудования и связанных с ними услуг. Таким образом, элемент «THERMO» в отношении всех заявленных товаров 06, 07, 11, 19 классов МКТУ, а также связанных с ними услуг 35 класса МКТУ не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на их назначение, что заявителем не оспаривается. Напротив, на заседании коллегии заявителем выражена просьба об исключении из самостоятельной правовой охраны указанного словесного элемента.

В решении Роспатента указано также на то, что заявленное обозначение в отношении товаров 11 класса МКТУ, а также части услуг 35 класса МКТУ не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени



смешения с товарным знаком «» по свидетельству №509007, который зарегистрирован в отношении, в том числе, товаров 11 класса МКТУ.

Товары 11 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака являются идентичными (например, «приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; радиаторы [для отопления]; установки отопительные») или соотносятся между собой как «род-вид», что свидетельствует об их однородности и не оспаривается заявителем.

При анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия исходила из того, что при экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Кроме того, в том случае, если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

Как было установлено выше, заявленное обозначение состоит из охраняемого словесного элемента «NED», являющегося его «сильным» элементом, а также слова «THERMO», который относится к категории неохраноспособных.

Вместе с тем, противопоставленный знак включает словесный элемент «THERMO», являющийся предметом правовой охраны. Правовая охрана знаку предоставлена с учетом документов, доказывающих приобретенную различительную способность.

С учетом изложенного, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное



обозначение , состоящее из «сильного» охраноспособного словесного элемента «NED», а также неохраняемого слова «THERMO»



не является сходным с товарным знаком по свидетельству №509007, охраняемому в целом. Коллегия усматривает, что сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление при их восприятии потребителем, а также имеют различное фонетическое звучание. Следовательно, заявленное обозначение соответствует 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 28.01.2019, изменить решение Роспатента от 02.11.2018, зарегистрировать товарный знак по заявке №2017749075.