


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 17.11.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №839055, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Поток Интер», Москва (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «НПФ «Поток Интер»)), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2020774429 с приоритетом от 24.12.2020 зарегистрирован 25.11.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №839055 в отношении товаров 10, 11 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЕС Сервис», 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер. Лудильный, 10В (далее - правообладатель), информация о чем была опубликована 25.11.2021 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №22 за 2021 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №839055 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями

пунктов 6 и 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 10, 11 классов МКТУ, а также статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит серия товарных знаков, объединенная индивидуализирующим словесным элементом «ПОТОК»: «ПОТОК» [1] по свидетельству №140521 с приоритетом от 30.12.1994 для товаров

10 класса МКТУ; «» [2] по свидетельству №582926 с приоритетом от

01.08.2014 для товаров 10 класса МКТУ; «» [3] по свидетельству №582928 с

приоритетом от 05.08.2014 для товаров 10 класса МКТУ; «ПОТОК» [4] по

свидетельству №842376 с приоритетом от 16.01.2004 для товаров 11 класса МКТУ;

«ПОТОК» [5] по свидетельству №861116 с приоритетом от 29.06.2020 для товаров

11 класса МКТУ; «» [6] по свидетельству №861112 с приоритетом от

29.06.2020 для товаров 11 класса МКТУ; «» [7] по свидетельству №861109

с приоритетом от 29.06.2020 для товаров 11 класса МКТУ; «ПОТОК» [8] по

свидетельству №861118 с приоритетом от 29.06.2020 для товаров 11 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №839055 нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на принадлежащую ему серию товарных знаков, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками [1] – [8] в отношении однородных товаров 10, 11 классов МКТУ, что влечет за собой угрозу смешения производителей, являющихся конкурентами на рынке;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №839055 также нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, право на которое возникло ранее, а именно, с 21.01.1999, при этом слово «ПОТОК» в составе фирменного наименования является основным индивидуализирующим элементом его отличительной части «Поток Интер» и фактически тождественно товарным знакам [1] – [8];

- сфера деятельности лица, подавшего возражение, связана с производством установок обеззараживания воздуха с использованием технологии «Поток», которая обеспечивает уничтожение всех видов микроорганизмов и вирусов (см. <http://potok.com>), т.е. товаров, однородных указанным в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №839055;

- согласно пункту 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента, в данном случае подача возражения направлена на исключение вероятности смешения средств индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя в гражданском обороте.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

(1) информация о награде (1 место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности», 2019 г.; свидетельство о награждении медалью Международный форум выставка Высокие технологии XXI века, 2012 г.;

(2) регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения «Установка обеззараживания воздуха УОВ Поток 150-М-01, от 31.12.2009;

(3) регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения «Установка обеззараживания воздуха УОВ Поток 150-М-01, от 26.07.2005;

(4) регистрационное удостоверение на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения «Установка обеззараживания воздуха УОВ Поток 150-М-01, от 03.04.2018;

(5) почетный диплом победителя Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России в сфере здорового образа жизни и активного долголетия-2017»;

(6) договор на участие в выставке №2018040027 от 02.04.2018 «17-я Международная выставка оборудования и технологий для животноводства, молочного и мясного производств «Молочная и мясная индустрия»;

(7) договор на участие в выставке «АГРОПРОДМАШ-2018» от 14.06.2018;

(8) фрагмент государственного контракта №652020 от 16.03.2020 «Закупка медицинского оборудования»;

(9) фрагмент договора поставки №76-ДП/16 от 21.09.2016;

(10) фрагмент договора поставки №105-ДП/20 от 30.09.2020;

(11) фрагмент договора поставки №17/05/2018/КРБ-Пт от 17.05.2018;

(12) фрагмент договора поставки №28-ДП/16 от 12.04.2016;

(13) фрагмент договора поставки №3353366 от 03.07.2020.

(14) фрагмент выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) по ООО «НПФ «Поток Интер».

Кроме того, в дополнение к возражению, на заседании коллегии 12.01.2023, были представлены следующие документы (копии):

(15) товарные накладные №106 от 28.05.2020, №81 от 22.04.2020, счета-фактуры №144 от 10.04.2020, №106 от 13.05.2020 на поставку оборудования от ООО НПФ «Поток Интер», акт приемки-передачи товара от 14.05.2020.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил свой отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- производимые лицом, подавшим возражение, и правообладателем товары относятся к разным кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) - установка по обеззараживанию воздуха УОВ «Поток 150-М-01 (код ОКВЭД 32.50.50.000) и облучатель ультрафиолетовый кварцевый (код ОКВЭД 26.60.13.180), характеризуются разным механизмом и технологией воздействия (очиститель воздуха с электростатическим осаждением и облучатель ультрафиолетовый бактерицидный), предназначены для узкого круга потребителей (специалистов отрасли), которым известны производители тех или иных устройств, что исключает опасность смешения продукции, сопровождаемой сравниваемыми товарными знаками;

- несмотря на фонетическое и семантическое сходство сравниваемых товарных знаков, изображение оспариваемого товарного знака по свидетельству №839055 является узнаваемым именно за счет графической составляющей, в то время как у лица, подавшего возражение, зарегистрированы лишь словесные формы обозначения «ПОТОК» в кириллице и латинице.

В свете изложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №839055 просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и сохранить его правовую охрану.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими документами (в копиях):

(16) регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 12.05.2022 за №РЗН 2022/17086 с приложениями;

(17) регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 22.12.2022 за №РЗН 2022/19205 с приложением.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение и правообладателя, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (24.12.2020) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №839055 правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 №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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных

товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

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.

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; расположения 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 одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил 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 пунктах 42 и 43 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).


Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны

товарному знаку «» по свидетельству №839055, предназначенного для индивидуализации товаров 10, 11 классов МКТУ, явилось, имеющееся, по мнению ООО НПФ «Поток Интер», нарушение его исключительного права на товарные

знаки «ПОТОК» [1], «» [2], «» [3], «ПОТОК» [4],

«ПОТОК» [5], «» [6], «» [7], «ПОТОК» [8] с более ранним приоритетом, используемые в отношении однородных товаров, а также на фирменное наименование. Наличие у ООО НПФ «Поток Интер» старшего права на указанные средства индивидуализации, с которыми, по его мнению, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения, позволяет признать заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №839055 лицом.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №839055 с приоритетом от 24.12.2020 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ПОТОК», выполненный буквами кириллического алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении, где буква «О» в первом слого содержит графический элемент. Товарный знак по свидетельству №839055 зарегистрирован в синей, зеленой и белой цветовой гамме в отношении следующих товаров 10, 11 классов МКТУ:


10 класс МКТУ – *«аппаратура физиотерапевтическая; лампы кварцевые для медицинских целей; лампы ультрафиолетовые для медицинских целей»;*

11 класс МКТУ – *«аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; воздухоочистители для кухонь; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки санитарно-технические; приборы осветительные светодиодные; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; установки для фильтрации воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; установки и аппараты для умягчения воды; фильтры для кондиционирования воздуха».*

По существу доводов возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №839055 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.


Противопоставленный товарный знак «**ПОТОК**» [1] по свидетельству №140521 с приоритетом от 30.12.1994 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 10 класса МКТУ *«приборы и инструменты медицинские и ветеринарные, хирургическая аппаратура, устройства и инструменты, стоматологическая аппаратура и инструменты».*



Противопоставленный товарный знак «  » [2] по свидетельству №582926 с приоритетом от 01.08.2014 является комбинированным, включает словесный элемент «ПОТОК», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальном графическом исполнении в синей и зеленой цветовой гамме. Товарный знак зарегистрирован для товаров 10 класса МКТУ *«маски для медицинского*

персонала; приборы и инструменты ветеринарные; приборы и инструменты медицинские».




Противопоставленный товарный знак «  » [3] по свидетельству №582928 с приоритетом от 05.08.2014 является комбинированным, включает словесный элемент «ПОТОК», выполненный буквами кириллического и латинского алфавитов в оригинальном графическом исполнении в синей и зеленой цветовой гамме. Товарный знак зарегистрирован для товаров 10 класса МКТУ *«маски для медицинского персонала; приборы и инструменты ветеринарные; приборы и инструменты медицинские».*


Противопоставленный товарный знак « **ПОТОК** » [4] по свидетельству №842376 с приоритетом от 16.01.2004 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 11 класса МКТУ *«фильтры бытовых и промышленных установок».*

Противопоставленный товарный знак « **РОТОК** » [5] по свидетельству №861116 с приоритетом от 29.06.2020 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 11 класса МКТУ *«аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты дистилляционные; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты и машины для очистки воды; воздухоочистители для кухонь; лампы для очистки воздуха бактерицидные; приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования; приборы для очистки газов; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки санитарно-технические; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для фильтрования воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; фильтры для кондиционирования воздуха».*



Противопоставленный товарный знак «  » [6] по свидетельству №861112 с приоритетом от 29.06.2020 является комбинированным, включает словесный элемент «РОТОК», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальном графическом исполнении в синей и зеленой цветовой гамме. Товарный знак зарегистрирован для товаров 11 класса МКТУ *«аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты дистилляционные; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты и машины для очистки воды; воздухоочистители для кухонь; лампы для очистки воздуха бактерицидные; приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования; приборы для очистки газов; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки санитарно-технические; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для фильтрования воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; фильтры для кондиционирования воздуха».*






Противопоставленный товарный знак «  » [7] по свидетельству №861109 с приоритетом от 29.06.2020 является комбинированным, включает словесный элемент «ПОТОК», выполненный буквами кириллического и латинского алфавитов в оригинальном графическом исполнении в синей и зеленой цветовой гамме. Товарный знак зарегистрирован для товаров 11 класса МКТУ *«аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты дистилляционные; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты и машины для очистки воды; воздухоочистители для кухонь; лампы для очистки воздуха бактерицидные; приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования; приборы для очистки газов; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки санитарно-технические; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки*


для фильтрации воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; фильтры для кондиционирования воздуха».

Противопоставленный товарный знак «ПОТОК» [8] по свидетельству №861118 с приоритетом от 29.06.2020 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 11 класса МКТУ «аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты дистилляционные; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты и машины для очистки воды; воздухоочистители для кухонь; лампы для очистки воздуха бактерицидные; приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования; приборы для очистки газов; приборы для фильтрации воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки санитарно-технические; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для фильтрации воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; фильтры для кондиционирования воздуха».



Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «» на предмет его сходства с противопоставленными товарными знаками «РОТОК»

[1], «» [2], «» [3], «ПОТОК» [4], «РОТОК» [5],


«» [6], «» [7], «ПОТОК» [8] показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.





Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.



Анализ оспариваемого товарного знака «» показал, что он включает в свой состав индивидуализирующий словесный элемент «ПОТОК», имеющий определенное смысловое значение в русском языке¹: 1. стремительно текущая водная масса. *Бурный поток. Горный поток. Глубинный поток.* 2. Движущаяся масса чего-нибудь. *Поток лавы. Воздушный поток. Поток газа. Поток частиц. Поток света. Людской поток. Транспортный поток. Поток слёз (перен.). Поток слов (перен.).* 3. Поточное производство (спец.). *Перевести (поставить) производство на поток.* 4. Часть общего состава учащихся,

¹ Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/176366>.

разделённых для проведения каких-нибудь занятий, испытаний. *Сдача экзаменов в два потока.*

В противопоставленных товарных знаках «ПОТОК» [1], «» [2], «» [3], «ПОТОК» [4], «ПОТОК» [5], «» [6], «» [7], «ПОТОК» [8] в составе присутствуют словесные элементы «ПОТОК», «potok», «ПОТОК», «поток». Несмотря на то, что словесные элементы «ПОТОК», «potok», «potok» в составе противопоставлений [1], [2], [3], [5], [6], [7] отсутствуют в словарно-справочных источниках информации в качестве лексических единиц какого-либо языка, они, тем не менее, созвучны слову «поток» в русском языке с вышеприведенным смысловым значением, воспринимаются в качестве его транслитерации.

Таким образом, в оспариваемом и противопоставленных товарных знаках присутствуют фонетически и семантически тождественные словесные элементы, которые вызывают ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом.

Несмотря на ряд графических отличий, к которым относятся шрифтовые особенности товарных знаков, наличие разных изобразительных элементов, можно сделать вывод, что именно фонетическое и семантическое тождество вышеназванных словесных элементов, свидетельствует о высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков и предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника. При этом следует упомянуть, что в сравниваемых комбинированных товарных знаках использована сходная цветовая гамма – сочетание синего шрифта с зелеными графическими элементами, усиливает сходство сопоставляемых обозначений друг с другом.

Что касается однородности товаров 10, 11 классов МКТУ сравниваемых товарных знаков, то необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров, которые относятся к таким родовым категориям как *«приборы медицинского назначения»* (10 класс МКТУ), *«оборудование для очистки и дезинфекции; оборудование и средства для поддержания микроклимата; оборудование и средства санитарно-технические; осветительные приборы»* (11 класс МКТУ).

В свою очередь правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1] - [3] предоставлена в отношении товаров медицинского назначения, которые относятся к категории *«приборы и средства медицинского назначения»*.

Сопоставляемые товары 10 класса МКТУ относятся к одной родовой категории – *«приборы медицинские»*, имеют одинаковое назначение (помощь в лечении, диагностике и профилактике болезней), круг потребителей (предназначены для медицинских учреждений и индивидуального применения), характеризуются сходными условиями реализации (оптовые и розничные магазины по продаже медицинского оборудования), что обуславливает вывод об их однородности.

Также противопоставленные товарные знаки [4] - [8] зарегистрированы для различных товаров 11 класса МКТУ, которые представляют собой такие категории как *«оборудование для очистки и дезинфекции; оборудование и средства для поддержания микроклимата; оборудование и средства санитарно-технические»*.

Следует констатировать, что товары 11 класса МКТУ, приведенные в перечнях оспариваемого товарного и противопоставленных товарных знаков [4] - [8], с одной стороны, включают идентичные позиции, такие как *«аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; воздухоочистители для кухонь; лампы для очистки воздуха бактерицидные; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки санитарно-технические; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; установки для фильтрации воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные*

[кондиционирование воздуха] для транспортных средств; установки и аппараты для умягчения воды; фильтры для кондиционирования воздуха».

С другой стороны, в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №839055 присутствуют такие товары 11 класса МКТУ как «*вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских*», которые представляют собой вентиляционные устройства² (устройство для подачи воздуха или другого газа под давлением обычно до 0,15 МПа (для проветривания помещений, транспортирования аэроаэрозолей по трубопроводам и т. д.), а также бактерицидный прибор³ (электрическая ртутная газоразрядная лампа низкого давления с колбой из увиолевого стекла или другого материала, обеспечивающего заданный спектр пропускания ультрафиолетового излучения, которая обладает обеззараживающими свойствами, которые и дали название лампе, используется для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении, дезинфекции питьевой воды, стерилизации предметов и медицинских инструментов, нейтрализует основную часть микроорганизмов, таких как бактерии, вирусы, грибки и споры).

Вышеприведенные товары совпадают по виду и роду с товарами 11 класса МКТУ «*установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; фильтры для кондиционирования воздуха*», «*аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты для дезинфекции; аппараты и машины для очистки воды; лампы для очистки воздуха бактерицидные; приборы для очистки газов; приборы и машины для очистки воздуха; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод*» противопоставленных товарных знаков [4] - [8], совпадают по назначению, кругу потребителей, местам реализации, т.е. являются однородными.

² Большой Энциклопедический словарь. 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/85990>.

³ https://ru.wikipedia.org/wiki/Бактерицидная_лампа.

С учетом сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1] - [8] в целом, а также однородности вышеприведенных товаров 10, 11 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, усматриваются основания для отнесения оспариваемого товарного знака по свидетельству №839055 к категории обозначений, не соответствующих требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, приведенные в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №839055 товары 11 класса МКТУ *«приборы осветительные светодиодные; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные»* относятся к категории осветительных приборов. Согласно ГОСТ Р 55392-2012 «Приборы и комплексы осветительные» осветительный прибор – это устройство, предназначенное для освещения и содержащее один или несколько электрических источников света и осветительную арматуру. Указанные товары не совпадают по виду, роду, назначению, кругу потребителей с товарами, приведенными в перечнях противопоставленных товарных знаков [1] - [8], т.е. не однородны. Следовательно, в отношении указанных товаров смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1] - [8] в гражданском обороте не усматривается.

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака по свидетельству №839055 требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;
- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;


- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

На необходимость учета указанных обстоятельств при сопоставлении товарного знака и фирменного наименования указывает Суд по интеллектуальным правам в разделе 1 «Фирменное наименование», приведенном в «Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса», утвержденном постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ (14) право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло с 21.01.1999, т.е. задолго до даты приоритета (24.12.2020) оспариваемого товарного знака по свидетельству №839055.



Следует констатировать, что оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №839055 включает в свой состав единственный индивидуализирующий словесный элемент «ПОТОК», который фонетически и семантически тождественен произвольной части фирменного наименования лица, подавшего возражение - «Поток Интер». При этом словесные элементы «Поток» (смысловое значение слова приводится выше) и «Интер»⁴ (словообразовательная единица латинского происхождения, выделяющаяся в именах прилагательных со значением пространственного признака (*интерлингвистический, интернациональный*)) не связаны друг с другом лексически и грамматически, основное внимание потребителя акцентируется именно на слове «Поток», занимающее первоначальное положение и имеющее понятную потребителю семантику.

⁴ Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/171170/Интер>.

Указанные обстоятельства приводят к выводу о наличии сходства сопоставляемого товарного знака по свидетельству №839055 и части фирменного наименования ООО НПФ «Поток Интер».

Исходя из данных ЕГРЮЛ (14), к основному и дополнительному видам экономической деятельности ООО НПФ «Поток Интер» по ОКВЭД относится «производство медицинских инструментов и оборудования» (код ОКВЭД 32.50) и «производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов» (код ОКВЭД 28.25.1).

Как следует из материалов возражения (1) - (5), (9) - (12), (15) НПФ «Поток Интер» до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №839055 фактически осуществляло ввод в гражданский оборот установку обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01», которая предназначена для обеззараживания, дезинфекции и тонкой фильтрации воздуха помещений, а также для снижения микробной обсемененности различных поверхностей.

Указанная продукция соотносится как вид/род с приведенными в перечне противопоставленных товарных знаков [4] - [8] товарами 11 класса МКТУ *«аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты для дезинфекции; аппараты и машины для очистки воды; лампы для очистки воздуха бактерицидные; приборы для очистки газов; приборы и машины для очистки воздуха; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод»*, которые являются оборудованием для очистки и дезинфекции, т.е. сопоставляемые товары являются однородными.

Установленное сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №839055 и произвольной части фирменного наименования ООО НПФ «Поток Интер» с учетом однородности указанных выше товаров 11 класса МКТУ и видов деятельности, фактически осуществляемых обществом, создают опасность смешения сравниваемых средств индивидуализации в глазах потребителей и

обуславливают вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

При этом следует указать, что, в соответствии с правоприменительной практикой, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Кодекса» для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения сравниваемых обозначений обычными потребителями соответствующих товаров (в данном случае услуг).

Коллегия приняла к сведению довод отзыва правообладателя о том, что фирменное наименование и оспариваемый товарный знак, принадлежащие ООО НПФ «Поток Интер» и ООО «ЕС Сервис», используются при сопровождении разных видов выпускаемой ими продукции, а именно, установки по обеззараживанию воздуха УОВ «Поток 150-М-01 и облучателя ультрафиолетовый кварцевый.

В этой связи следует указать, что при сопоставительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленного фирменного наименования на предмет однородности анализу подлежит объем правовой охраны товарного знака, а не его фактическое использование правообладателем. Отнесение же осуществляемых НПФ «Поток Интер» и ООО «ЕС Сервис» видов экономической деятельности к разным пунктам ОКВЭД не имеет правового значения для рассмотрения настоящего возражения.

Таким образом, резюмируя все обстоятельства дела в совокупности с учетом установленного несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №839055 требованиям пунктов 6 и 8 статьи 1483 Кодекса для части приведенных в его перечне товаров, усматриваются основания для вывода о неправомерности предоставления ему правовой охраны для всех товаров 10 класса МКТУ и части товаров 11 класса МКТУ, за исключением относящихся к осветительным приборам, а именно *«приборы осветительные светодиодные; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные»*.

Что касается довода возражения со ссылкой на статью 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, то необходимо отметить, что указанная норма направлена на обеспечение эффективной защиты от недобросовестной конкуренции. В этой связи коллегия считает необходимым обратить внимание лица, подавшего возражение, на то, что установление факта недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, в данном деле этот вопрос рассмотрению не подлежит.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.11.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №839055 недействительным частично в отношении всех товаров 10 класса МКТУ и части товаров 11 класса МКТУ «аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; воздухоочистители для кухонь; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки санитарно-технические; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; установки для фильтрования воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; установки и аппараты для умягчения воды; фильтры для кондиционирования воздуха».