

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 16.08.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 778108, поданное АО «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ», г. Артемовский (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

ВентПро
Ventpro

Регистрация оспариваемого товарного знака « **ВентПро** » с приоритетом от 29.08.2019 по заявке № 2019743042 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.10.2020 за №778108 в отношении товаров и услуг 06, 11, 37, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя ООО «Вент Про», г. Тюмень (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.08.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 778108 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с

противопоставленным ему товарным знаком «  » по свидетельству №349662;

- сравниваемые знаки «Вент Про» и «Вентпром» содержат фонетически сходные словесные элементы: «ВентПро» / «Ventpro» / «ВЕНТПРОМ» / «VENTPROM». Кроме того, сравниваемые знаки производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать вывод об их сходстве;

- противопоставленный товарный знак «Вентпром» зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ «вентиляторы [кондиционирование воздуха]», которые являются однородными с оспариваемыми товарами 11 класса МКТУ «аппараты для дезодорации воздуха; лампы для очистки воздуха бактерицидные; приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки для охлаждения: стерилизаторы воздуха; установки для фильтрования воздуха». Сравнимые товары относятся к оборудованию и средствам для поддержания микроклимата, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- вывод об однородности данных товаров сделан в решении Роспатента от 12.07.2022 в отношении заявки №2021755658;

- оспариваемый знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение;

- АО «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» зарегистрирован в качестве акционерного общества 03.07.2006 г., то есть ранее даты приоритета оспариваемого знака. До этого он существовал в качестве общества с ограниченной ответственностью с 2004 года (был реорганизован путем смены организационно-правовой формы). Как минимум с 2004г. имеется подтверждение официального использования обозначения «ВЕНТПРОМ»;

- АО «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» - огромный завод, градообразующее предприятие города Артемовский Свердловской области, завод тяжелого машиностроения, единственный российский производитель вентиляторов главного проветривания для шахт, тоннелей и метрополитенов. Основной деятельностью лица, подавшего возражение, является производство промышленных вентиляторов;

- деятельность, осуществляемая лицом, подавшим возражение, является однородной частью товарам 11 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 778108 недействительным в отношении товаров 11 класса МКТУ «аппараты для дезодорации воздуха; лампы для очистки воздуха бактерицидные; приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки для охлаждения; стерилизаторы воздуха; установки для фильтрации воздуха».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Распечатки оспариваемого и противопоставленного товарных знаков;
2. Распечатка решения Роспатента от 02.12.2022;
3. Распечатка выписка из ЕГРЮЛ.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления с указанием даты заседания коллегии и предложением представить отзыв по мотивам возражения. Согласно данным почты России, уведомления, направленные в адрес данных лиц, были ими получены. Однако, правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 26.01.2024, отсутствовал и отзыва по мотивам возражения не представил.

Корреспонденцией от 25.01.2024 от лица, подавшего возражение, поступило соглашение между АО «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» и ООО «Вент Про», согласно которому правообладатель, в том числе, выражает согласие со сходством сравниваемых знаков и однородностью упомянутых в возражении товаров, не возражает против признания правовой охраны оспариваемого товарного знака недействительным частично.

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

С учетом даты (29.08.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 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.

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

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).


Согласно пункту 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), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №349662, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Кроме того, согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, зарегистрированного ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №778108, при этом, согласно возражению, АО «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНПРОМ» ведет деятельность однородную по отношению к части товаров 11 классов МКТУ оспариваемой регистрации. Изложенное свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения по приведенным основаниям.

ВентПро **Ventpro**

Оспариваемый товарный знак « **ВентПро** **Ventpro** » является словесным и выполнен на двух строках стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Согласно словарно-справочным источникам информации, а также словарям основных европейских языков (см. www.dic.academic.ru) словесные элементы «вентпро», «ventpro» не имеют лексических значений. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 11, 37, 39 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  **Вентпром** » является комбинированным и состоит из словесного элемента «Вентром», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также из помещенного в левой части знака изобразительного элемента в виде окружности синего цвета с волнообразными линиями, пересекающими данную окружность. Согласно словарно-справочным источникам информации (см. www.dic.academic.ru) словесный элемент «Вентпром» не имеет лексических значений. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в синем, сером, белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 07, 09, 11, 35 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы оспариваемого и противопоставленного товарных знаков «ВЕНТПРО VENTPRO» и «ВЕНТПРОМ» характеризуются высокой степенью фонетического сходства, обусловленного совпадением семи начальных звуков, расположенных в одинаковой последовательности (в, е, н, т, п, р, о), близостью состава гласных и согласных букв и звуков, что приводит к их созвучному произношению.

Словесные элементы оспариваемого и противопоставленного товарных знаков не имеют лексических значений, в связи с чем сравнить их по семантическому критерию сходства не представляется возможным. Указанное снижает значение семантического фактора восприятия сравниваемых обозначений.

С точки зрения графики сравниваемые знаки характеризуются как признаками сходства, так и отдельными признаками отличий. Так, сравниваемые знаки отличаются за счет наличия изобразительного элемента в составе противопоставленного знака, за счет того, что в оспариваемый знак включено два словесных элемента, помещенные на двух строках, а в противопоставленный знак входит лишь один словесный элемент и т.д. Вместе

с тем, исполнение словесных элементов «ВЕНТПРО» и «ВЕНТПРОМ», включенных в состав сравниваемых знаков, буквами русского алфавита, сближает данные знаки графически.

С учетом изложенного, следует констатировать высокую степень сходства сравниваемых товарных знаков, что было установлено на основе высокой степени их фонетического сходства, при сниженном значении смыслового фактора восприятия, а также несмотря на отдельные графические отличия.

В отношении однородности товаров, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией было установлено следующее.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №778108 оспаривается в отношении товаров 11 класса МКТУ «аппараты для дезодорации воздуха; лампы для очистки воздуха бактерицидные; приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки для охлаждения; стерилизаторы воздуха; установки для фильтрования воздуха», которые признаются коллегией однородными товарам 11 класса МКТУ «вентиляторы (кондиционирование воздуха)» противопоставленного товарного знака. Сравнимые товары относятся к одной родовой группе (оборудование и средства для поддержания микроклимата), имеют одно назначение (поддержание микроклимата), а также могут относиться к одной сфере применения (использоваться для обеспечения стабильного воздухообмена и очистки воздуха на производственных предприятиях различного вида, в административных и общественных зданиях, в шахтах, метро и т.д.). Следует отметить, что противопоставленные товары «вентиляторы (кондиционирование воздуха)» охватывают, в том числе, промышленные вентиляторы, которые представляют собой технические агрегаты, предназначенные для перемещения воздуха по воздуховодам вентиляционных систем. Приточная вентиляция обеспечивает доступ свежего воздуха в помещение, который дополнительно подвергается фильтрации, охлаждению или увлажнению в зависимости от используемых приточных вентиляторов. Вытяжная вентиляция отвечает за удаление загрязнённого воздуха, играя роль промышленной вытяжки. В силу изложенного, оспариваемые и противопоставленные товары могут быть взаимодополняемыми, использоваться совместно, иметь один круг потребителей (лица, заинтересованные в очистке и вентиляции воздуха).

В отношении анализа однородности товаров, для которых зарегистрированы сравниваемые знаки, коллегия учитывала, что вероятность их смешения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда)). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых знаков, а также высокая степень однородности оспариваемых и противопоставленных товаров 11 класса МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми знаками, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения сравниваемых знаков обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных по тексту заключения товаров 11 класса МКТУ, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно возражению, оспариваемый знак не соответствует также требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака по свидетельству №778108 приведенной норме права показал следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной практике вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу №СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу №СИП-148/2019, от 11.09.2020 по делу №СИП-938/2019.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, материалы, коллегия установила следующее.

Согласно доводам возражения и информации из ЕГРЮЛ (3), АО «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» было зарегистрировано 03.07.2006 путем преобразования из ООО «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ». Следовательно, фирменное наименование лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака.

Часть фирменного наименования лица, подавшего возражение («ВЕНТПРОМ»), фонетически близка со словесными элементами «ВЕНТПРО VENTPRO» оспариваемого товарного знака, несущими основную индивидуализирующую нагрузку в нем. Указанное свидетельствует о сходстве до степени смешения фирменного наименования АО «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» и товарного знака по свидетельству №778108.

Что касается деятельности лица, подавшего возражение, коллегией было установлено следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (1) основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. В подтверждение осуществляемой деятельности АО «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» ссылается на наличие у него сайта <https://www.ventprom.com/>, согласно которому данное лицо производит средства промышленной вентиляции тоннелей, метро, шахт. Вместе с тем, документов, свидетельствующих о фактически осуществляемой деятельности лицом, подавшим возражение, представлено не было. В частности, материалы возражения не содержат

каких-либо данных, отражающих производство и реализацию товаров АО «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» в период до даты приоритета оспариваемого знака.

Таким образом, в распоряжение коллегии не были представлены документы, свидетельствующие о фактической деятельности лица, подавшего возражение, которые позволили бы признать, что фирменное наименование данного лица использовалось в отношении товаров, однородных оспариваемым товарам 11 класса МКТУ, до даты приоритета данного знака. Следовательно, оснований для удовлетворения возражения в связи с несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не имеется.

Вместе с тем, как было установлено выше по тексту заключения, оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №349662.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.08.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №778108 недействительным в отношении товаров 11 класса МКТУ «аппараты для дезодорации воздуха; лампы для очистки воздуха бактерицидные; приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки для охлаждения: стерилизаторы воздуха; установки для фильтрования воздуха».