

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.12.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Холмквистом С.В., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022758934, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2022758934 с приоритетом от 24.08.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 11, 37, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 14.08.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022758934 в отношении заявленных товаров и услуг, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией ООО «РМ Вент» (см. Интернет <https://pmvent.ru/vsm>) для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано

в качестве товарного знака на имя заявителя на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а также лица, оказывающего услуги.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.12.2023 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является учредителем (51%) и генеральным директором ООО «РМ Вент», которому в свою очередь принадлежит сайт <https://pmvent.ru/vsm>;

- заявленное обозначение было создано по договору между заявителем и дизайнером Богачевым А.Л. на основании договора заказа №1 от 17 июля 2017 г. и передано заявителю по акту от 26 сентября 2017 г.;

- таким образом, ИП Холмквист Сергей Владимирович является единственным обладателем авторских прав на обозначение, заявленное к регистрации, а ООО «РМ Вент» является аффилированным с заявителем лицом;



- заявленное обозначение включает в себя элемент «  », который зарегистрирован в качестве товарного знака по свидетельству №570219 на имя заявителя;

- на сайте <https://pmvent.ru/vsm> отсутствует какая-либо информация о количестве посещений и о том, что у потребителей не смогла сформироваться устойчивая ассоциативная связь между заявленным обозначением и каким-либо производителем;

- от ООО «РМ Вент» представлено письмо-согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2022758934 на имя заявителя в отношении заявленных товаров и услуг.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022758934 в отношении заявленных товаров и услуг.

Заявителем представлены следующие документы:

- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022758934 (1);
- распечатка из ЕГРЮЛ на ООО «РМ Вент» (2);
- копия договора авторского заказа №1 от 17 июля 2017 г. с Богачевым А.Л. (3);
- копия приложения к договору на создание логотипа (4);
- копия акта от 26 сентября 2017 г. о передаче прав на логотип (5);
- распечатка из интернет-архива о копиях страницы <https://pmvent.ru/vsm> (6);
- копия письма-согласия ООО «РМ Вент» на регистрацию товарного знака на имя заявителя (7);
- оригинал письма-согласия ООО «РМ Вент» на регистрацию товарного знака на имя заявителя (8).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (24.08.2022) заявки №2022758934 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение



«», выполненное линиями синего цвета, напоминающее сочетание латинских букв "SCOM VSM". Правая часть изображения окаймлена замкнутой линией. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 11, 37, 42 классов МКТУ.

Анализ показал, что само по себе заявленное обозначение по заявке №2022758934 не несет в себе никакой информации о товаре или его производителе, которая могла бы дезориентировать потребителя.

Что касается доводов экспертизы о том, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией ООО «РМ Вент» (см. Интернет <https://pmvent.ru/vsm>) для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным, в связи с чем регистрация такого обозначения на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), коллегия отмечает следующее.

Согласно информации, размещенной на сайте <https://pmvent.ru/vsm>, на российском рынке существует компания ООО «РМ Вент», которая занимается оснащением гражданских и промышленных зданий климатическими системами,

включающими воздухоподготовительные агрегаты, холодильную технику, воздухораспределители, климатические модули и системы автоматики. На указанном сайте также можно найти информацию о том, что данная компания разрабатывает и поставляет программный комплекс диспетчеризации инженерных систем как одного, так и нескольких зданий SCOM VSM® (System of Control, Optimization and Monitoring). SCOM VSM® управляет различными системами автоматизации здания: вентиляция, холодоснабжение, отопление, освещение, и т. д.

Вместе с тем, коллегия не располагает сведениями относительно информированности потребителей инженерных систем, маркируемых заявленным обозначением, в связи с чем нет оснований считать, что заявленное обозначение в сознании потребителей будет ассоциироваться с компанией ООО «РМ Вент».

Кроме того, представленные к возражению сведения (2) подтверждают, что заявитель (ИП Холмквист Сергей Владимирович) является учредителем и генеральным директором ООО «РМ Вент», от которого получено согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2022758934 в отношении всех заявленных товаров и услуг (8).

Коллегией также было принято во внимание, что в соответствии с документами (3-5) заявитель является обладателем авторских прав на заявленное



обозначение «», имеет исключительные права на



товарный знак «» по свидетельству №570219, зарегистрированный в отношении товаров и услуг 09, 11, 37, 42 классов МКТУ, который полностью входит в состав рассматриваемого обозначения и может восприниматься как вариативное его исполнение.

Таким образом, приведенные сведения не позволяют коллегии прийти к выводу о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров и услуг и лица, оказывающего

услуги. Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке № 2022758934 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 13.12.2023, отменить решение Роспатента от 14.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022758934.