

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 30.04.2021 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 31.10.2024 возражение, поданное Акционерным обществом «Сафоновский завод «Теплоконтроль», Смоленская область, г. Сафоново (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022789925, при этом установлено следующее.

Регистрация в качестве товарного знака обозначения « **Теплоконтроль** » по заявке № 2022789925, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.12.2022, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 09, 11, 35, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.07.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022789925 в связи с тем, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1(3), 3(1), 3(2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что слово «Теплоконтроль» состоит из слов «тепло» (природная энергия, которая создаётся беспорядочным движением частиц тела (атомов, молекул и т.п.) и проявляется в его нагревании, см. Толковый словарь русского языка

Дмитриева Д.В. Дмитриев. 2003., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/5337/тепло>) и «контроль» (наблюдение, надсмотр над чем-нибудь с целью проверки, см. Толковый словарь Д.Н. Ушакова, 1935-1940, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/839714>), что свидетельствует о его описательном характере в целом и несоответствии пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно указывает на назначение части заявленных товаров и услуг 07, 09, 11, 35, 37, 42 классов МКТУ.

В отношении остальной части заявленных товаров и услуг (например: «3D-принтеры; машины для вытаскивания сетей [рыболовных]; шланги пылесосов; якоря малые автоматические морские», «компакт-диски [неперезаписываемые]; конусы дорожные сигнальные; корпуса громкоговорителей; кошельки электронные загружаемые; кресла эвакуационные; линейки квадратные измерительные; линейки логарифмические; манекены для тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]», «фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари налобные; бачки смывные для туалетов», «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аудит коммерческий; аудит финансовый; услуги машинописные», «обновление одежды; стирка; стирка белья; уборка улиц; реставрация музыкальных инструментов», «анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; аренда помещений для центра обработки данных; бурение геологоразведочное; восстановление компьютерных данных; вычисления квантовые; дизайн визитных карточек») заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания), как способное ввести потребителей в заблуждение относительно вида заявленных товаров на основании положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, на имя заявителя уже зарегистрирован тождественный словесный товарный знак по свидетельству № 470630 с датой приоритета от 11.11.2009, срок действия которого продлен до 11.11.2029, в отношении тождественного перечня части заявленных товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ (07 класс МКТУ: «регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]», 09 класс МКТУ: «термометры, за исключением медицинских; термостаты; термостаты для

транспортных средств; устройства теплорегулирующие; индикаторы давления; индикаторы температурные», 11 класс МКТУ: «клапаны термостатические [части нагревательных установок]; принадлежности регулировочные для водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные для водопроводного оборудования»). В связи с этим заявленное обозначение по заявке № 2022789925 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении названных товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса как противоречащее общественным интересам.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.10.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в части вывода о неохраноспособности заявленного обозначения «Теплоконтроль» и представил доказательства приобретения обозначением различительной способности в результате длительного использования до даты подачи заявки (справки об объемах производства и реализации продукции за 2019–2023 годы; информация о реализации продукции по регионам и странам; данные о затратах на рекламу; отчет о посещаемости официального сайта tcontrol.ru; выписки из печатных изданий (журналы и газеты) о продукции предприятия; перечень наград и дипломов, подтверждающих участие в отраслевых мероприятиях; постановление об открытии предприятия; фотографии продукции с обозначением «Теплоконтроль»; копии Технических условий (ТУ), в которых указано требование маркировки продукции товарным знаком предприятия).

Заявитель отмечает, что предприятие существует более 60 лет, а обозначение «Теплоконтроль» широко используется как на российском, так и на зарубежном рынках и стало ассоциироваться с товарами именно заявителя. Заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования, что, по мнению заявителя, подтверждается представленными материалами.

Относительно доводов экспертизы о невозможности регистрации обозначения в отношении части товаров и услуг по основаниям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в части возможности введения в заблуждение потребителей, заявитель просит об

исключении из перечня части товаров и услуг 07, 09, 11, 35, 37, 42 классов МКТУ: 07 класс МКТУ: «3D-принтеры, машины для вытаскивания сетей, шланги пылесосов, якоря малые автоматические морские», 09 класс МКТУ: «компакт-диски, конусы дорожные сигнальные, корпуса громкоговорителей, электронные кошельки, кресла эвакуационные, измерительные линейки, манекены учебные», 11 класс МКТУ: «велосипедные и налобные фонари, бачки смывные», 35 класс МКТУ: «аудит, абонирование телекоммуникационных услуг, машинописные услуги», 37 класс МКТУ: «стирка, уборка улиц, реставрация музыкальных инструментов», 42 класс МКТУ: «аренда помещений для ЦОД, бурение геологоразведочное, анализ почерка, квантовые вычисления, дизайн визитных карточек».

Кроме того, заявитель согласился с выводом о невозможности регистрации тождественного обозначения в отношении тех товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, для которых уже зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 470630 на имя заявителя, что противоречит природе исключительного права, и также просит исключить из заявки: товары 07 класса МКТУ: «регуляторы, регуляторы давления», товары 09 класса МКТУ: «термометры, термостаты, устройства теплорегулирующие, индикаторы давления и температуры», товары 11 класса МКТУ: «клапаны термостатические, принадлежности регулировочные для водопровода и газопровода».

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение об отказе и зарегистрировать товарный знак «Теплоконтроль» по заявке № 2022789925 в отношении откорректированного перечня товаров и услуг по 07, 09, 11, 35, 37, 42 классам МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) Справка об объемах производства и реализации продукции;
- (2) Справка о реализации по регионам и странам;
- (3) Справка о рекламных расходах;
- (4) Отчет о посещаемости сайта tcontrol.ru;

(5) Выписки из печатных изданий, в том числе из журналов «Вестник арматуростроителя», «Инженерные системы», «Бизнес Диалог», «Новости теплоснабжения» и др.;

(6) Перечень наград, дипломов и сертификатов;

(7) Постановление Совнархоза № 406 от 18.10.1960;

(8) Фотографии продукции;

(9) Выкопировки из ТУ;

(10) Фотографии изделий с обозначением «Теплоконтроль».

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 05.03.2025, заявителем было представлено ходатайство о сокращении перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, до следующего перечня:

07 класс МКТУ: «регуляторы (части машин), в том числе: вентили, клапаны, клапаны обратные, клапаны редуцирующие; регуляторы давления (части машин), в том числе: клапаны давления, насосы»;

09 класс МКТУ: «устройства теплорегулирующие, в том числе: приборы измерительные; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные»;

11 класс МКТУ: «принадлежности регулировочные для водопроводного оборудования, в том числе: приборы для фильтрования воды, приборы и установки для охлаждения; клапаны термостатические (части нагревательных установок), в том числе: приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов».

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.12.2022) поступления заявки № 2022789925 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 подпунктом 3 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 и способ их производства или сбыта.

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 1 пункта 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности,

учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

К обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022789925 заявлено словесное обозначение «**Теплоконтроль**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 01.07.2024 оспаривается заявителем в части указания на неохраноспособность слова «Теплоконтроль». При этом заявитель в ходатайстве от 05.03.2025 скорректировал заявленный перечень товаров, уточнив формулировки в сравнении с перечнем, содержащимся в регистрации № 470630, произведенной на имя того же заявителя с признанием охраноспособности слова «Теплоконтроль».

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Указанные положения законодательства применены к заявленному обозначению в связи с тем, что оно представляет собой сочетание слов «тепло» и «контроль», которые характеризуют часть заявленных товаров и услуг.

Вместе с тем в отношении сокращенного перечня товаров следует учитывать, что охраноспособность заявленного обозначения в отношении более широких формулировок уже была признана Роспатентом при предоставлении правовой охраны по свидетельству № 470630 с датой приоритета 11.11.2009, выданному на имя того же заявителя.

Представленные в сокращенном перечне формулировки товаров соответствуют по смысловому и терминологическому содержанию перечню регистрации № 470630, следовательно, не выходят за пределы ранее признанного объема охраноспособности обозначения «Теплоконтроль».

При этом заявитель дополнил материалы заявки доказательствами (1-10) использования обозначения «Теплоконтроль» в своей деятельности, связанной с производством продукции, предназначенной для контроля, регулирования и измерения тепловых процессов, включая регуляторы, клапаны, устройства теплорегулирующие и иные технические средства, что подтверждает использование заявленного обозначения именно в качестве товарного знака (средства индивидуализации товаров заявителя на рынке).

В связи с изложенным основания для применения пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров сокращенного перечня отсутствуют.

Анализ соответствия заявленного обозначения подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Соответствующие положения установлены в связи с характеризующей способностью слова «Теплоконтроль», как связанного с обеспечением контроля тепловых процессов, что не относится к товарам и услугам других областей контроля (например, машины для вытаскивания сетей [рыболовных], якоря малые автоматические морские, конусы дорожные сигнальные и другие).

В связи с этим в отношении невозможности регистрации заявленного обозначения по причине способности ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения части товаров и услуг следует отметить, что применительно к сокращенному перечню товаров, которые имеют функциональную связь с контролем, регулированием и измерением тепловых процессов, предпосылки для неверного восприятия назначения товаров отсутствуют. Таким образом, основания, предусмотренные подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не подлежат применению к откорректированному перечню.

Анализ соответствия заявленного обозначения подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «Теплоконтроль» по своему составу и способу воспроизведения полностью совпадает с товарным знаком по свидетельству № 470630. Оба обозначения представляют собой идентичные словесные элементы, выполненные буквами русского алфавита без графических или стилистических отличий, что позволяет сделать вывод об их тождестве.

В части установленного тождества заявленного обозначения с ранее зарегистрированным на имя того же заявителя товарным знаком по свидетельству № 470630, следует отметить, что «дублирование» исключительного права, действительно, противоречит существу исключительного права и, как следствие, нарушает публичный порядок – общественные интересы.

Вместе с тем в представленной 05.03.2025 редакции испрашиваемый к регистрации перечень конкретизирован, что исключает возможность признания данных формулировок тождественными зарегистрированным, как по составу, так и по терминологии. В данном случае «дублирования» исключительного права не возникает, поскольку испрашиваемый сокращенный перечень обладает

определенной спецификой и не воспроизводит в неизменном виде ни одну из формулировок, содержащихся в перечне ранее зарегистрированного товарного знака.

Таким образом, основания, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, также не подлежат применению к заявленному обозначению в отношении откорректированного перечня.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.10.2024, отменить решение Роспатента от 01.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022789925.