

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 22.10.2018, поданное ООО «ТермоМакс», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 18.06.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016750528, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке №2016750528

подано 28.12.2016 на регистрацию товарного знака на имя Мельникова П.Э., Санкт-Петербург в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. 20.07.2017 в материалы заявки были внесены изменения, касающиеся сведений о заявителя, в результате которых заявителем стало ООО «ТермоМакс».

Решение Роспатента от 18.06.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016750528 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

В отношении другой части услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ВЕСТА» (свидетельство №419916 [1]);
- с товарными знаками «Westa» (свидетельства №№414512 [2], 539838 [3]);

- с товарным знаком «Vesta» (свидетельство №382401 [4]);
- с товарным знаком «Веста» (свидетельство №367722 [5]);
- с товарным знаком «Vesta» (свидетельство №254702 [6]);
- с товарным знаком «Веста» (свидетельство №267287 [7]),

зарегистрированными с более ранним приоритетом на имя других лиц в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что словесный элемент «trading», в переводе с английского языка обозначающий «торговля», является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.10.2018, заявитель привел следующие доводы в защиту возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака:

- заявителю принадлежат исключительные права на товарные знаки по свидетельствам №№ 507184, 209820, 669180, которые образуют серию товарных знаков, в основу которой положены словесные элементы «VESTA trading»;
- заявителем поданы заявки на регистрацию товарных знаков, включая заявленное обозначение, которые также включают единый комбинированный блок со словесными элементами «VESTA trading» (заявки №№2016750526, 2017740562, 2017740563);
- заявитель является ведущим российским производителем инженерной сантехники, товары и услуги которого представлены на рынке с 1998 года и который известен на российском рынке под наименованием «VESTA TRADING»;
- заявителю принадлежит домен <http://www.vestatrade.ru/>, действующий с 2008 года, на котором размещена вся актуальная информация о товарах и услугах, о деятельности заявителя, и есть возможность воспользоваться услугами Интернет-магазина. Домен администрируется в целях продвижения товаров и услуг под обозначением «VESTA TRADING».
- заявитель не настаивает на предоставлении правовой охраны словесному элементу «trading», однако полагает, что представленных аргументов и материалов

достаточно, чтобы сделать вывод об известности и широком распространении на российском рынке обозначения «VESTA TRADING» в целом, без деления на части;

- заявленное обозначение представляет собой стилистически и композиционно единый знак, в котором словесные и изобразительные элементы дополняют друг друга и формируют оригинальную композицию, создавая запоминающийся образ, который отличается от противопоставленных товарных знаков по всем основным критериям: фонетическому, графическому, семантическому, а также доминирующими элементами и цветовыми решениями.

В возражении также приведен анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Так, заявитель полагает, что услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)» и «услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)», указанные в перечне товарного знака по свидетельству № 367722, не являются однородными услугами по оптовой, розничной продаже товаров, указанных в заявке № 2016750528, поскольку термины «продвижение товаров для третьих лиц» не может рассматриваться как эквивалент понятий «услуги торговли», «услуги по продаже товаров» и т.п.

По мнению заявителя, сбыт товара через посредников, снабжение товарами и услуги по оптовой, розничной продаже товаров относятся к разному виду деятельности, организованы разными способами, подразумевают разные виды договорных отношений и включают разное количество и состав участников.

В возражении также приведена ссылка на регистрацию товарного знака



«» по свидетельству № 669180, перечень услуг 35 класса МКТУ которого содержит перечень услуг, которые, по мнению заявителя, неправомерно исключены экспертизой из перечня заявленного обозначения.

Заявитель отмечает, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет в полной мере способствовать реализации его законного права по распоряжению исключительным правом на товарный знак. Отсутствие регистрации товарного знака по заявке №2016750528 приведет к ущемлению прав заявителя, а также серьезным финансовым потерям.

Заявитель просит учесть приведенные в возражении доводы и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016750528 дополнительно в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ:

агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; оформление витрин; оформление рекламных материалов; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление манекенов для рекламы; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама в газете; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги рекламные <оплата за клик>; услуги розничной продаже товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продаже товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги РРС.

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

С учетом даты (28.12.2016) поступления заявки №2016750528 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающие 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.

Согласно пункту 35 Правил элементы, указанные в пункте 34 Правил, могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 заявлении обозначении.

Согласно пункту 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», включающее словесные элементы «VESTA» и «TRADING», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Изобразительный элемент обозначения выполнен в виде оригинальной композиции из фигур сложной геометрической формы.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, красном, синем цветовом сочетании. Доминирующее положение в композиции обозначения занимает словесный элемент «VESTA», благодаря использованию букв в ярком цвете (красном) более крупного размера, по сравнению с элементом «TRADING».

Заявитель не возражает против включения словесного элемента «TRADING» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №419916 [1]



представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «ВЕСТА», выполненный буквами русского

алфавита, и неохранные элементы «КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ». Срок действия регистрации продлен до 29.12.2028.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «прокат офисного оборудования и аппаратов».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №414512 [2] представляет собой словесное обозначение «WESTA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Срок действия правовой охраны продлен до 11.11.2028.

Товарный знак, в частности, зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация и распространение образцов товаров, включенных в 09 класс; изучение рынка товаров, включенных в 09 класс; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; реклама, распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети в отношении товаров, включенных в 09 класс».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №539838 [3]



представляет собой комбинированное обозначение «WESTA», включающее словесный элемент «WESTA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и неохранные элементы «Pretty powerful».

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «изучение рынка товаров, включенных в 09 класс; оценка коммерческой деятельности; прогнозирование экономическое; продажа аукционная».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №382401 [4]



представляет собой комбинированное обозначение «VESTA», выполненный оригинальным шрифтом буквами

латинского алфавита, и неохраняемый элемент «FILTER». Срок действия регистрации продлен до 06.08.2027.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №367722 [5] представляет собой комбинированное обозначение «**ВЕСТА**», включающее словесный элемент «ВЕСТА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета. Срок действия регистрации продлен до 13.02.2027.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №254702 [6] представляет собой словесное обозначение «VESTA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Срок действия правовой охраны продлен до 05.11.2022.

Товарный знак, в частности, зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ «абразивные материалы; ароматическая вода [туалетная]; ароматические вещества для отдушивания белья; дезодоранты для личного пользования; жидкие косметические средства [лосьоны] для волос; изделия парфюмерные; средства косметические; средства косметические для животных; препараты для ванн косметические; средства для ухода за кожей косметические; красители для воды в туалете; крахмал [аппрем]; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; отбеливатели для белья; пасты, порошки зубные; препараты для стирки белья; препараты для замачивания белья; препараты для смягчения белья при стирке; салфетки, пропитанные косметическими средствами; красители для белья; вода туалетная; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных» и связанных с этими товарами услуг 35 класса МКТУ «изучение рынка (товаров, заявленных в кл. 03); организация выставок в коммерческих или рекламных целях

(товаров, заявленных в кл. 03); организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях (товаров, заявленных в кл. 03)».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №267287 [7]



представляет собой комбинированное обозначение «**ВЕСТА**», включающее словесный элемент «ВЕСТА», выполненный буквами русского алфавита, и неохраняемые элементы «Торговая компания». Срок действия регистрации продлен до 11.07.2023.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в области творческого бизнеса, помошь в управлении промышленными или коммерческими предприятиями, поиск информации в компьютерных файлах, помошь в управлении бизнесом; изучение общественного мнения, экономическое прогнозирование, консультации по вопросам штата сотрудников, ведение автоматизированных баз данных, сбор информации по компьютерным базам данных, систематизация информации в компьютерных базах данных».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [7] определяется фонетическим сходством, близким к тождеству, словесных элементов «VESTA» - «ВЕСТА» - «WESTA», занимающих доминирующее положение в композиции сравниваемых обозначений.

Несмотря на наличие смыслового значения в словах *Vesta* /*Веста* (Веста — богиня, покровительница семейного очага и жертвенного огня в Древнем Риме, см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Веста>) и отсутствия такового в слове *Westa*, для среднего российского потребителя эти слова, благодаря их фонетическому сходству, близкому к тождеству, могут вызывать одинаковые ассоциации.

Что касается визуальных различий, то благодаря сходству доминирующих сильных словесных элементов, эти различия не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве обозначений в целом.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, для которых дополнительно испрашивается регистрация товарного знака, помимо услуг 35 класса, для которых

уже принято решение о регистрации, и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, показал следующее.

Часть услуг 35 класса «*обзоры печати; обработка текста*» включена в перечень услуг, для которых уже принято решение о регистрации товарного знака по заявке №2016750528.

Часть услуг 35 класса МКТУ (*агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; обновление рекламных материалов; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление манекенов для рекламы; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама в газете; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги рекламные <оплата за клик>; услуги розничной продаже товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продаже товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов*) является однородной услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2] – [5], поскольку относятся к одним родовым группам услуг по продвижению товаров, услуг в области рекламы, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями оказания.

Анализируя услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к продвижению товаров, услуги в области рекламы и услуги, связанные с торгово-закупочной деятельностью, с точки зрения их однородности, коллегия отмечает, что под продвижением товаров понимается совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширение рыночного поля товаров, ввиду чего услуги, относящиеся к торговой деятельности, и услуги в области рекламы являются взаимодополняемыми и относятся к одному родовому понятию – продвижение товаров.

Таким образом, коллегия не может согласиться с доводом заявителя о том, услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)» и «услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)», указанные в перечне товарного знака по свидетельству № 367722 [5], не являются однородными услугами по оптовой, розничной продаже товаров, указанных в заявке № 2016750528, основанном на утверждении, что эти услуги относятся к разному виду деятельности, организованы разными способами, подразумевают разные виды договорных отношений и включают разное количество и состав участников.

Часть услуг 35 класса МКТУ (*посредничество коммерческое [обслуживание]; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги PPC*) является однородной услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак [7], поскольку относятся к одной родовой группе услуг в сфере бизнеса, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями оказания.

Часть услуг 35 класса МКТУ (*прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования*) является однородной услугам 35 класса МКТУ «прокат офисного оборудования и аппаратов», в отношении которых охраняется товарный знак [1], поскольку относятся к одной родовой группе услуг по прокату оборудования, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями оказания.

В целом заявленное обозначение способно вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, что подтверждает вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками до степени смешения и, соответственно, довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ является обоснованным.

Что касается ссылки заявителя на зарегистрированный товарный знак по свидетельству №669180, то она не может быть принята во внимание, поскольку

каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом обстоятельств, определяющих такую возможность.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.10.2018, оставить в силе решение Роспатента от 18.06.2018.**