

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 09.03.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Севада», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020727711, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения « » в качестве товарного знака по заявке № 2020727711, поступившей 01.06.2020, испрашивалась на имя заявителя отношении товаров и услуг 11, 12, 35 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.02.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 11 класса МКТУ и в отношении всех заявленных товаров и услуг 12, 35 и 39 классов МКТУ. В отношении иной части товаров 11 класса МКТУ (*вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; кондиционеры для транспортных средств; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы электрические; огни указателей поворота для велосипедов; отражатели для транспортных средств; приборы и установки*

осветительные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; светильники; сиденья для туалетов; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари осветительные) в регистрации товарного знака отказано. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемуся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное



обозначение тождественно товарному знаку «» по свидетельству № 742816 (приоритет от 16.07.2019), зарегистрированному на имя Камерлохера Дмитрия Владимировича, 623704, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Комсомольская, ба, в отношении товаров 11 класса МКТУ, однородных части заявленных товаров 11 класса МКТУ.

В поступившем 09.03.2021 возражении заявитель выразил несогласие с принятым решением, отметив следующее:

- заявитель не согласен с отказом в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 11 класса МКТУ – *«кондиционеры для транспортных средств; лампы для указателей поворота для транспортных средств; огни указателей поворота для велосипедов; отражатели для транспортных средств; приборы осветительные для транспортных средств; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств»*, поскольку эти товары не являются однородными товарам 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака;

- спорные заявленные товары 11 класса МКТУ имеют узкое функциональное назначение (*«для транспортных средств»*), обуславливающее определенные условия реализации (специализированные магазины – магазины автозапчастей) и определенный круг потребителей (например, владельцы транспортных средств,

автосервисы и т.п.); в то время как противопоставленные товары 11 класса МКТУ – это товары бытового назначения, а также санитарно-технические устройства, продающиеся в хозяйственных магазинах для обустройства быта, потребителями которых являются владельцы жилых помещений, организации по их ремонту и т.п.;

- сопоставляемые товары различаются по условиям реализации (магазины автозапчастей против хозяйственных магазинов для обустройства быта) и кругу потребителей (владельцы транспортных средств, автосервисы и т.п. против владельцев жилых помещений, строений, организаций по их ремонту и т.п.);

- сравниваемые товары не являются взаимозаменяемыми – кондиционер для транспортного средства не предназначен для вентилирования жилого помещения; лампы и огни указателей поворота не заменят бытовой светильник; фары и фонари для транспортных средств проблематично использовать в качестве осветительного фонаря для освещения, например, двора; также водитель транспортного средства, которому нужно заменить фару или вентилятор в кондиционере транспортного средства не пойдет за ними в магазин, где продаются светильники и бытовые вентиляторы;

- экспертизой не была учтена позиция, изложенная в решении Роспатента от 15.01.2021, которым правовая охрана противопоставленного товарного знака признана недействительной частично;

- правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 742816 сохранена для той части товаров 11 класса МКТУ, которые не предназначены для транспортных средств, при этом указано, что оставленные в регистрации товары 11 класса МКТУ имеют иную область применения, т.е. не являются однородными товарам, связанными с транспортными средствами.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020727711 для следующих товаров 11 класса МКТУ, связанных с транспортными средствами: *«антиобледенители для транспортных средств; кондиционеры для транспортных средств; лампы для указателей поворота для транспортных средств; обогреватели стекол транспортных средств; огни указателей поворота для*

велосипедов; отражатели для транспортных средств; приборы осветительные для транспортных средств; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; установки отопительные для транспортных средств; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств», в отношении остальных заявленных товаров и услуг 12, 35 и 39 классов МКТУ решение от 25.02.2021 оставить без изменения.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) копия решения Роспатента от 25.02.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020727711;

(2) копия заключения по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 742816.

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

С учетом даты (01.06.2020) поступления заявки № 2020727711 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

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).



Заявленное обозначение «  » по заявке № 2020727711, поданное на регистрацию в качестве товарного знака 01.06.2020, является комбинированным, состоит из фантазийного изобразительного элемента и слова «Севада», выполненного буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: тёмно-фиолетовый, жёлтый, белый. Заявка была подана в отношении товаров 11, 12 и услуг 35 и 39 классов МКТУ.

Оспариваемым решением Роспатента установлена возможность регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 11 и всех товаров и услуг 12, 35 и 39 классов МКТУ. В то же время в отношении иной части товаров 11 класса МКТУ в качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке



№ 2020727711 указано на наличие товарного знака « Севада» по свидетельству № 742816, принадлежащего иному лицу.

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака установлено их тождество по причине совпадения во всех элементах: словесные элементы тождественны (представляют собой одно и то же слово) и выполнены буквами русского алфавита, изобразительные элементы совпадают по форме, пропорциям, внутреннему наполнению.

С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении.

Что касается перечня товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, перечисленных в возражении, и товаров, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, то коллегией установлено следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 742816 действует в отношении товаров 11 класса МКТУ – *«вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; лампы электрические; приборы осветительные светодиодные; светильники; сиденья для туалетов; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; фонари осветительные»*, представляющих собой оборудование и средства для поддержания микроклимата, оборудование световое, а также оборудование и средства санитарно-технические и их принадлежности.

В свою очередь, товары 11 класса МКТУ испрашиваемого в возражении перечня *«кондиционеры для транспортных средств; лампы для указателей поворота для транспортных средств; огни указателей поворота для велосипедов; отражатели для транспортных средств; приборы осветительные для транспортных средств; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; фары для автомобилей;*

фары для транспортных средств; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств» также относятся к двум из трех названных родовых групп, что обуславливает однородность сопоставляемых товаров по роду, виду и назначению.

Пункт 45 Правил не предусматривает превосходного значения какого-либо из признаков однородности (в частности, отмеченных заявителем условий реализаций), в то время как вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

При оценке вероятности смешения сравниваемых товарных знаков коллегией приняты во внимание также положения пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» № 10 от 23.04.2019, согласно которым 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.

Что касается остальных товаров и услуг, указанных в просительной части возражения (товары 11 класса МКТУ – *«антиобледенители для транспортных средств; обогреватели стекол транспортных средств; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; установки отопительные для транспортных средств»*; товары и услуги 12, 35 и 39 классов МКТУ – в соответствии с решением от 25.02.2021), то они не затронуты отказом, согласно оспариваемому решению, следовательно, не являются предметом спора.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству



№ 742816 препятствует регистрации товарного знака «  » на

имя заявителя в отношении части испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В связи с указанным оснований для изменения оспариваемого решения коллегия не усматривает.

Заявитель приводит довод об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначения и товарного знака в связи с обстоятельствами, установленными ранее решением Роспатента от 15.01.2021 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 742816 недействительным частично в связи с нарушением прав лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

Коллегия поясняет, что выводы, изложенные в настоящем заключении, не противоречат ранее принятому решению Роспатента от 15.01.2021. В рассматриваемых спорах установлению подлежат разные обстоятельства. Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 1476 Кодекса фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания. Учет приоритета прав какого-либо из лиц на иные средства индивидуализации в рамках применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса не соответствует существующей практике.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2021.