

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.12.2019 возражение компании SUZHOU INVOTECH SCROLL TECHNOLOGIES CO., LTD, CHINA (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 615731, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2016720575 с приоритетом от 08.06.2016 зарегистрирован 10.05.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 615731 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Техника охлаждения», Санкт-Петербург в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ. В результате государственной регистрации отчуждения исключительного права на этот товарный знак его правообладателем стало Товарищество с ограниченной ответственностью «РНТ Экспорт», Республика Эстония (далее – правообладатель), о чем свидетельствует запись в Госреестре от 25.11.2019.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «INVOTECH», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на фирменное наименование Акционерная

компания с ограниченной ответственностью INVOTECH SCROLL TECHNOLOGIES CO LTD, право на которое возникло с даты ее учреждения 29.11.2011 согласно лицензии КНР на осуществление коммерческой деятельности, регистрационный номер 320581000201712270458, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В возражении указано, что в соответствии со статьей 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (с изм. на 02.10.1979) фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. Российская Федерация и Китайская Народная Республика являются участниками Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Таким образом, фирменное наименование иностранной организации INVOTECH SCROLL TECHNOLOGIES CO. LTD. (ИНВОТЕХ СКРОЛЛ ТЕКНОЛОДЖИС КО. ЛТД.), включая его элемент - слово INVOTECH, охраняется в Российской Федерации. Оспариваемый товарный знак тождественен указанному элементу фирменного наименования.

Также в возражении указано, что согласно лицензии КНР на осуществление коммерческой деятельности и сведениям из государственной системы публикации информации о кредитоспособности предприятий КНР, компания осуществляет следующую деятельность: исследование, разработка, производство и продажа холодильного оборудования, холодильно-отопительных спиральных компрессоров, конденсаторов, тепловых насосов, теплонагревателей, оборудования для контроля жидкостей, запчастей и комплектующих для кондиционеров и холодильников, предоставление технологий и послепродажное обслуживание, экспорт и импорт товаров и технологий (кроме тех изделий или технологий, в отношении которых действуют государственные ограничения или запреты). Компания является членом Китайской ассоциации холодильного оборудования с марта 2016 года, что подтверждается приложенным сертификатом, а также является членом Ассоциации зеленого строительства и энергосберегающих разработок КНР, имеет знак отличия в сфере производства тепловых насосов и является членом китайского альянса

производителей тепловых насосов, что подтверждает заявленную деятельность компании SUZHOU INVOTECH SCROLL TECHNOLOGIES CO. LTD, то есть до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 615731 (08.06.2016). В 2014 году компания получила в КНР ряд сертификатов соответствия на производимую и реализуемую продукцию, в частности, на холодильные спиральные компрессоры (scroll refrigerant compressor), то есть до даты приоритета товарного знака по свидетельству №615731 (08.06.2016). С 01 по 04 марта 2016 года в России проводилась международная специализированная выставка передовых разработок в области производства систем кондиционирования, вентиляции, отопления, промышленного и коммерческого холода «Мир Климата - 2016», что подтверждается распечаткой с сайта страницы «Пресс-релиз выставки Мир Климата - 2016» ([https://climatexpo.ru/archive/2016/pressreliz\\_2016/](https://climatexpo.ru/archive/2016/pressreliz_2016/)), в которой компания принимала участие, выставляла свою продукцию (компрессоры) в целях придания ей известности среди потребителей в России. Помимо этого, лицо, подавшее возражение, поставляет в Российскую Федерацию свою продукцию - холодильно-отопительные спиральные компрессоры, на основании контрактов от 04.05.2016 № 6/СН/Ф (со спецификацией); от 05.05.2016 № SITST/ТСРТТ-001-2016 на поставку продукции. Поставки в Российскую Федерацию компрессоров и комплектующих частей производства компании подтверждается товарно-транспортной накладной (invoice) от 05.07.2016 и товарной накладной от 05.07.2016; коносаментом от 05.06.2016; сертификатами о происхождении груза от 05.06.2016 (приложение № 9). В 2015 году компании была выдана государственная таможенная декларация на товары (ГТД) в Российской Федерации № 10101030/270415/0005489, в графе 31 которой отражено, что компания INVOTECH ввозит в Россию спиральные компрессоры. В дополнении к данной ГТД указан конкретный перечень продукции, поставляемой компанией INVOTECH в Россию: герметичные спиральные компрессоры, спиральные компрессоры различных типов и моделей. На данной ГТД стоит печать Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 28.04.2015 (до даты приоритета товарного знака № 615731 (08.06.2016)), согласно которой ввоз на территорию России продукции разрешен. Согласно этим

документам компания поставляла в Российскую Федерацию свои товары до даты приоритета товарного знака № 615731 (08.06.2016).

В возражении также указано на однородность товаров, указанных в перечне оспариваемого знака, и деятельности под фирменным наименованием лица, подавшего возражение. В частности, компания непосредственно разрабатывает и производит (согласно лицензии) холодильное оборудование. Холодильным оборудованием, в том числе климатическим, считается оборудование, основанное на работе холодильных машин, предназначенное для автоматического поддержания температуры и иных параметров воздуха в закрытых помещениях и термоизолированных камерах (Холодильные машины: Учебник для студентов вузов специальности «Техника и физика низких температур» / А. В. Бараненко, Н.Н.Бухарин, В. И. Пекарев, Л. С. Тимофеевский: Под общ. ред. Л. С. Тимофеевского. - СПб. : Политехника, 1997 г.). Холодильное и климатическое оборудование разделяется по принципу действия: компрессионное (холодильник, рефрижератор, кондиционер), абсорбционное (холодильник Эйнштейна, абсорбционный чиллер) и термоэлектрическое (сумка-холодильник, кулер для воды). Согласно представленным документам, как указано в возражении, до даты приоритета оспариваемого знака в Россию поставлялись спиральные компрессоры. При этом в возражении отмечено, что во всех видах холодильного оборудования, включая кондиционеры, а также в тепловых нагревателях, сходных по принципу своей работы, так или иначе, применяются компрессоры, в особенности спиральные компрессоры, т.к. именно они являются одними из самых эффективных разновидностей компрессоров, имеют наибольший коэффициент полезного действия, высокую эффективность и надежность. Широкая область применения спиральных компрессоров обусловлена многофункциональностью таких устройств, они применяются в частности: в бытовом кондиционировании, в промышленном кондиционировании, в работе тепловых насосов, в холодильном оборудовании и прочих сферах (<https://geofrost.ru/articles/241-2011-10-12-09-59-12/>) (распечатка сайта ГеоФрост). Следовательно, как указано в возражении, товары 07 и 11 классов МКТУ и товары, производимые компанией INVOTECH, однородны, так как они

относятся к одному виду товаров, обладают одинаковыми потребительскими свойствами, одинаковым функциональным назначением, видом материалов, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми по отношению друг к другу, имеют схожие условия и каналы их реализации и общий круг потребителей.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в полном объеме его охраны.

К возражению приложены следующие документы (копии):

1. Сведения из реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ по товарному знаку № 615731 на 2 л.
2. Копия лицензии на осуществление коммерческой деятельности на 4 л.
3. Сведения из государственной системы публикации информации о кредитоспособности предприятий на 13 л.
4. Сведения ВОИС об участии РФ и КНР в Парижской конвенции на 2 л.
5. Копии сертификатов о членстве в ассоциациях на 16 л.
6. Копии сертификатов соответствия на продукцию на 9 л.
7. Доказательства участия в выставке Мир климата 2016, всего на 28 л.
8. Копии контрактов от 04.05.2016 № 6/СН/Ф, от 05.05.2016 № SITST/ТСРТТ-001-2016 с приложениями на 7 л.
9. Копии товарно-транспортной накладной от 05.07.2016, товарной накладной от 05.07.2016, коносамента от 05.06.2016; сертификатов от 05.06.2016, всего на 19 л.
10. Копия ГТД на товары № 10101030/270415/0005489 с дополнением на 4 л.
11. Распечатка сайта компании ГеоФрост на 2 л.

От имени правообладателя оспариваемого товарного знака, ознакомленного в установленном порядке с возражением, по электронной почте поступил отзыв, доводы которого сводятся к тому, что в удовлетворении возражения должно быть отказано, так как отсутствуют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. В отзыве, в частности, отмечается, что материалами возражения не доказана заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному

знаку на дату подачи возражения и приводятся ссылки на судебные акты по делу №СИП-54/2019 и по делу №СИП-1066/2019. Также указано, что оспариваемый знак и фирменное наименование лица, подавшего возражение, отличаются количеством входящих в них слов и, кроме того, не представлено доказательств того, что фирменное наименование лица, подавшего возражение, получило известность и использовалось в Российской Федерации в отношении товаров, однородных товарам 07 и 11 классов МКТУ. В отзыве также дана оценка представленным документам и указано, что приведенные доказательства не подтверждают, что на дату приоритета оспариваемого знака он ассоциировался с деятельностью лица, подавшего возражение, как обладателя исключительного права на фирменное наименование.

На основании изложенного в отзыве выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Кроме того, в представленном отзыве выражена просьба не рассматривать данное возражение в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире, вызванной новой коронавирусной инфекцией, так как правообладатель не имеет возможности направить своего представителя для участия в рассмотрении возражения.

Заседание коллегии было перенесено для ознакомления с доводами отзыва членами коллегии, а также лицом, подавшим возражение, на более поздний срок.

Вместе с тем, на следующем заседании коллегии, состоявшемся 07.09.2020, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №615731 было рассмотрено без участия представителя правообладателя, что не противоречит действующим Правилам ППС, ввиду имеющегося в распоряжении коллегии мнения стороны правообладателя оспариваемого товарного знака относительно доводов возражения, изложенного в вышеуказанном отзыве, и, кроме того, невозможности дальнейшего затягивания делопроизводства по возражению, поступившему 26.12.2019, рассмотрение которого ранее неоднократно переносилось, в том числе из-за эпидемиологической обстановки.

Лицом, подавшим возражение, были представлены доводы, касающиеся представленного отзыва и мотивированные несогласием с изложенным в нем мнением, в частности, с необходимостью доказывания широкой известности фирменного наименования, поскольку нормой пункта 8 статьи 1483 Кодекса это не требуется, а также тем, что отзыв правообладателя подписан членом правления, а не патентным поверенным, имеющим право представлять интересы иностранных лиц в отношениях с Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (08.06.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, признано коллегией заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №615731 как обладатель возникшего ранее исключительного права на фирменное наименование, сходное с товарным знаком и используемое в отношении однородных товаров. Кроме того, лицом, подавшим возражение, были представлены сведения о наличии у него регистрации товарного знака «INVOTECH» за №17823858 со сроком действия до 13 декабря 2026 года на территории Китая, а также о поданной на регистрацию товарного знака «INVOTECH» заявке №2018741263.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «INVOTECH». Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ, указанные в перечне свидетельства, а именно 07 класса МКТУ - испарители воздушные; компрессоры (машины); компрессоры для холодильников; конденсаторы воздушные; теплообменники [части машин]; установки конденсационные; фильтры (детали машин и двигателей); фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях и 11 класса МКТУ - аппараты и машины холодильные; аппараты морозильные; аппараты для охлаждения напитков; емкости холодильные; испарители; камеры холодильные; насосы тепловые; оборудование и установки холодильные; теплообменники, не являющиеся частями машин; установки для кондиционирования воздуха; приборы и установки для охлаждения; установки и машины для охлаждения; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; устройства для охлаждения воздуха; холодильники; шкафы холодильные.



Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны указанному товарному знаку испрашивается ввиду его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, что обусловлено сходством до степени смешения в отношении однородных товаров товарного знака «INVOTECH» и фирменного наименования SUZHOU INVOTECH SCROLL TECHNOLOGIES CO., LTD, исключительное право на которое возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его отдельными элементами; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения с учетом приложенных документов [1-11] показал следующее.

Из представленных в возражении документов [2,3] следует, что компания SUZHOU INVOTECH SCROLL TECHNOLOGIES CO., LTD/СУЖУ ИНВОТЕК СКРОЛЛ ТЕКНОЛОДЖИС КО., ЛТД была зарегистрирована в качестве юридического лица 29.11.2011 г. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на свое фирменное наименование ранее даты (08.06.2016) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак «INVOTECH» является сходным с элементом «INVOTECH» фирменного наименования лица, подавшего возражение, что обусловлено их фонетическим тождеством.

Однако наличие более раннего права на фирменное наименование, с учетом его сходства с оспариваемым товарным знаком, еще не позволяет прийти к выводу о

неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых товаров/услуг, в отношении которых используется фирменное наименование и действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

В результате оценки имеющихся в материалах дела доказательств коллегией установлено, что совокупность представленных лицом, подавшим возражение, документов свидетельствует об использовании фирменного наименования SUZHOU INVOTECH SCROLL TECHNOLOGIES CO., LTD и о факте введения этим лицом в гражданский оборот спиральных компрессоров разного типа, относящихся к 07 классу МКТУ, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно представленным материалам до даты (08.06.2016) приоритета оспариваемого знака лицом, подавшим возражение, был получен ряд сертификатов соответствия [6] на производимую им продукцию, в частности, на холодильные спиральные компрессоры, в период с 01 по 04 марта 2016 года компания принимала участие в проходившей в Москве Международной специализированной выставке Мир климата-2016, где представляла свою продукцию [7].

Также в материалах возражения имеется грузовая таможенная декларация [10] о ввозе в Россию спиральных компрессоров с отметкой Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 28.04.2015, в дополнении к которой указан конкретный перечень продукции, поставляемой компанией SUZHOU INVOTECH SCROLL TECHNOLOGIES CO., LTD в соответствии с представленной декларацией. При этом следует отметить, что до даты приоритета оспариваемого знака был заключен контракт от 04.05.2016, в котором указанное лицо выступает в качестве производителя поставляемых товаров, сертификат о происхождении груза от 05.06.2016 и контракт от 05.05.2016 на поставку холодильных спиральных компрессоров между компанией SUZHOU INVOTECH SCROLL TECHNOLOGIES CO., LTD и ЗАО ТПК «Техника Транспорта»[8-9].

Представленные материалы, в том числе контракты и таможенная декларация свидетельствуют об участии юридического лица в гражданском обороте до даты

приоритета оспариваемого товарного знака, что могло бы привести к смешению сравниваемых средств индивидуализации в отношении однородных товаров.

Деятельность лица, подавшего возражение, по производству холодильных спиральных компрессоров, является однородной товарам 07 и 11 классов МКТУ оспариваемого знака, поскольку сравниваемые товары относятся к деятельности одного рода, связанной с производством холодильно-отопительного оборудования, предназначенного для поддержания температуры и других параметров воздуха в закрытых помещениях и термоизолированных камерах, в том числе в устройствах для кондиционирования воздуха, холодильных установок и др. Кроме того, часть сравниваемых товаров (компрессоры (машины); компрессоры для холодильников и спиральные компрессоры) совпадает по виду или входит в состав холодильно-отопительного оборудования, в том числе холодильников, тепловых насосов, кондиционеров, устройств для охлаждения жидкостей (например, кулеров).

Таким образом, в результате рассмотрения возражения установлено, что исключительное право на фирменное наименование возникло у его обладателя ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с элементом фирменного наименования, деятельность, осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак.

Наличие совокупности указанных факторов является основанием для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленного отзыва на возражение, то изложенные в нем доводы не опровергают вывода коллегии о несоответствии оспариваемого знака требованиям законодательства, приведенные ссылки на судебные акты не имеют преюдициального значения, поскольку касаются иных товарных знаков, и, кроме того, указанный отзыв подписан не патентным поверенным, имеющим право представлять интересы иностранных лиц при рассмотрении дел в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 615731 недействительным полностью.**