

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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), рассмотрела возражение, поступившее 13.12.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "БЮЛЕР АХС ИНДАСТРИ", Москва, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022742969, при этом установила следующее.

Bühler-AHS
air humidification systems»

Комбинированное обозначение «**Bühler-AHS**
air humidification systems»» по заявке № 2022742969 с приоритетом от 29.06.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.10.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022742969 в отношении

заявленных товаров и услуг 11 и 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящие в заявленное обозначение словесные элементы «air humidification systems» (в пер с английского языка на русский язык имеют значение – системы увлажнения воздуха /см. <https://translate.google.com/>, <https://translate.yandex.ru/> и др.) не обладают различительной способностью в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ (а именно: аккумуляторы пара; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; витрины охлаждающие; влагопоглотители; воздухоочистители для кухонь; испарители; кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; мембранные устройства фильтрации воды; парогенераторы, за исключением частей машин; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки для охлаждения; резервуары для хранения воды под давлением; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; увлажнители воздуха; увлажнители для радиаторов центрального отопления; узлы мембранный фильтрации для устройств очистки воды; установки для кондиционирования воздуха; установки для орошения автоматические; установки для охлаждения воды; установки для очистки воды; установки для производства пара; установки для распределения воды; установки для фильтрования воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; устройства для охлаждения воздуха; фильтры для

кондиционирования воздуха; фильтры для устройств фильтрации воды; фильтры мембранные обратного осмоса для очистки воды) и услуг 35 класса МКТУ, поскольку указывают на вид товаров, назначение товаров и услуг, является неохраняемыми согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, словесные элементы «air humidification systems» в отношении другой части товаров 11 класса МКТУ способны вводить потребителей в заблуждение относительно вида, назначения товаров согласно пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В решении также указано, что словесные элементы «air humidification systems» имеют конкретное значение. В отношении вышеуказанных товаров и услуг словосочетание «air humidification systems» признается экспертизой неохраноспособным, поскольку может быть воспринято потребителем не как товарный знак, а как характеристика товаров и услуг. В связи с чем для одной части товаров и всех заявленных услуг данный элемент будет восприниматься как указание вид товаров, назначение товаров и услуг, а для другой части товаров будет вводить в заблуждение.

Кроме того, в результате экспертизы установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- с серией знаков «BÜHLER», « BÜHLER», « BÜHLER», «Buhler Group», «BÜHLER», « BÜHLER» по международным регистрациям №1480327 [1] с приоритетом от 20.08.2018, №1479930 [2] с приоритетом от 19.02.2019, №618263 [3] с приоритетом от 31.03.1994 (срок действия продлен до 31.03.2024) №754121 [4] с приоритетом от 02.04.2000 (срок действия продлен до 05.09.2030), №742391 [5] с приоритетом от 05.02.2000 (срок действия продлен до 29.05.2030), №566033 [6] с приоритетом от 11.01.1991 (срок действия продлен до 11.01.2031), зарегистрированных на имя компании Buhler AG, Швейцария, в отношении однородных товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ;

- со знаками « BÜHLER», « BÜHLER», по международным регистрациям № 914230 [7] с приоритетом от 12.01.2006 (срок действия продлен до 12.07.2026), № 909241 [8] с приоритетом от 12.01.2006 (срок действия продлен до 12.07.2026), зарегистрированных на имя компании Buhler Technologies GmbH, Германия, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;



- со знаком «» по международной регистрации № 742136[9] с приоритетом от 22.03.2000 (срок действия продлен до 11.08.2030), зарегистрированным на имя компании Buhler Motor GmbH, Германия, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.12.2022 поступило возражение на решение Роспатента, а 03.02.2023 поступили дополнения к возражению, доводы которых сводятся к следующему:

- элементы «air humidification Systems» не занимают доминирующего положения в заявленаом обозначении, могут быть включены в его состав как неохраняемые элементы обозначения;
- слово «humidification» может переводиться как насыщение влагой, кондиционирование (воздуха); смачивание; акклиматизация. Элементы смачивания, кондиционирования содержатся в подавляющем числе аппаратов и систем. Таким образом, «air humidification Systems» не может ввести потребителя в заблуждение, так как указывает на часть устройств, из которых изготовлены товары заявленного перечня;
- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками;
- заявленное обозначение состоит из пяти слов: Buhler, AHS, air, humidification, systems, что фонетически значительно увеличивает отличие от противопоставленных обозначений;

- заявитель указывает на различное общезрительное восприятие сравниваемых знаков;
- степень однородности товаров и услуг не компенсирует низкую степень сходства заявленного обозначения и противопоставляемых обозначений, в связи с чем отсутствует возможность смешения услуг и товаров
- охраняемые и неохраняемые элементы выполнены в две строки, что создает особое композиционное построение и обращает на себя внимание потребителя;
- заявитель приводит примеры из практики Роспатента и Суда по интеллектуальным правам;
- заявитель указывает на тот факт, что правообладатели противопоставленных знаков не заинтересованы в использовании обозначений на территории Российской Федерации, так, канадская компания Buhler Industries Inc., как и многие иностранные компании, после начала специальной военной операции неоднократно заявляла об отсутствии связей с российским рынком;
- отличается фактическая деятельность компаний заявителя и правообладателей противопоставленных знаков, что приводит к выводу об отсутствии смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте;
- заявитель неоднократно обращался к Buhler Industries Inc. с целью получения писем-согласий как по электронному адресу компании, так и по почтовым реквизитам, на дату подачи возражения заявителем обратной связи получено не было.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных к регистрации товаров и услуг.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем были приложены следующие материалы: официальные письма канадской компании Бюлер Индастриз от 24.02.2022, 28.02.2022, 02.03.2022,

подтверждение отправки электронного письма, подтверждение отправки обращения по почтовому адресу Bühler AG; подтверждение отправки обращения по почтовому адресу Bühler Technologies GmbH; подтверждение отправки обращения по почтовому адресу Bühler Motor GmbH.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.02.2023, коллегией были выдвинуты дополнительные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: слова «air humidification systems» способны вводить потребителя в заблуждение по назначению и свойствам части товаров 11 класса МКТУ, то есть не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель ознакомился с дополнительными основаниями для отказа, времени для предоставления своей ответной позиции не потребовал, что отражено в протоколе заседания.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.06.2022) поступления заявки №2022742969 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей 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 июля 2015 г. N 482 (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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут

быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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, указанные в пункте 34 Правил, элементы 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков 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 или 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.

В соответствии с пунктом 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.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который

имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022742969



заявлено комбинированное обозначение «air humidification systems», которое состоит из словесных элементов «Bühler - AHS» и «air humidification systems», выполненных буквами латинского алфавита, на двух разных строках, буква «и» в слове «Bühler» выполнена с диакритическим знаком (в виде двух точек) - умлаутом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает слова «air humidification systems», которые согласно словарно-справочным источникам информации (см.

Интернет-переводчик <https://translate.google.com/>) в переводе с английского языка на русский язык имеют значение «системы увлажнения воздуха», назначение которой поднятие и поддержание влажности воздуха в помещении.

Анализ испрашиваемых к регистрации товаров 11 класса МКТУ, показал, что перечень содержит товары, которые являются системами увлажнения воздуха (их узлами), а именно: «*увлажнители воздуха; аккумуляторы пара; влагопоглотители; испарители; парогенераторы, за исключением частей машин; мембранные устройства фильтрации воды; приборы для фильтрования воды; резервуары для хранения воды под давлением; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; увлажнители для радиаторов центрального отопления; узлы мембранный фильтрации для устройств очистки воды; установки для охлаждения воды; установки для очистки воды; установки для производства пара; установки для распределения воды; установки для фильтрования воздуха; установки и аппараты для умягчения воды; фильтры для устройств фильтрации воды; фильтры мембранные обратного осмоса для очистки воды*» или представляют собой товары, которые могут включать в себя климатические приборы и увлажнители, а именно: «*аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; витрины охлаждающие; воздухоочистители для кухонь; кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки для охлаждения; установки для кондиционирования воздуха; установки для орошения автоматические; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; установки и машины для охлаждения; устройства для охлаждения воздуха*».

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат торговых автоматов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама телевизионная; реклама почтой; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; разработка рекламных концепций; оформление витрин; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; производство рекламных фильмов; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиши; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги rps; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» являются услугами по продвижению и распространению товаров, которые могут оказываться в отношении, являются сопутствующими по отношению к вышеуказанным товарам 11 класса МКТУ.

В отношении вышеуказанных товаров 11 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ слова «air humidification systems» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку прямо указывают на их вид, свойства или назначение, что заявителем не оспаривается.

Как указано выше, в испрашиваемом перечне 11 класса МКТУ присутствуют товары, которые могут включать в себя климатические приборы и увлажнители, а в случае, если данные товары не обладают такими характеристиками или представляют собой товары, которые не

предназначены для увлажнения воздуха, а именно: испрашиваемые товары 11 класса МКТУ «абажуры; автоклавы для приготовления пищи, электрические; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для транспортных средств; аппараты адсорбционные для получения газа; аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты для гидромассажных ванн; аппараты для дезинфекции; аппараты для обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; аппараты для полива с удобрениями; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты для сушки фруктов; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки для подогрева полов; аппараты и установки сушильные; аппараты мембранные для получения газа; аппараты морозильные; аппараты нагревательные и охлаждающие для раздачи напитков; аппараты сушильные; аппараты ферментационные для промышленных целей; баки охладительные для печей; баки расширительные для систем центрального отопления; бачки смывные для туалетов; башни для дистилляции; биде; биореакторы для очистки сточных вод; биореакторы для переработки отходов; бойлеры, за исключением частей машин; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; вафельницы электрические; витрины тепловые; водонагреватели; водоспуски для туалетов; воздухонагреватели; газоохладители, не являющиеся частями машин; генераторы ацетиленовые; генераторы дыма; генераторы микропузырьков для ванн; гидранты; гирлянды световые для праздничных декораций; горелки; горелки ацетиленовые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки для уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; горелки лабораторные; горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки для ног электрические или неэлектрические; грелки для постели; грелки для рук с USB-питанием; грелки карманные; грелки с ручками для согревания постели; грили [аппараты кухонные]; дегидраторы для пищевых продуктов, электрические;

держатели для абажуров; дистилляторы; души; дым-машины; емкости холодильные; зажигалки газовые; запальники фрикционные для поджига газа; заслонки дымоходов; змеевики [части дистилляционных, отопительных или охладительных установок]; зольники для печей; йогуртницы электрические; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; калориферы; камеры морозильные электрические; камеры холодильные; камины комнатные; каналы дымоходные; капсулы кофейные, пустые, для электрических кофеварок; каркасы печные; кастрюли для приготовления пищи, электрические; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны терmostатические [части нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; колбы ламп; колбы электрических ламп; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; колонны дистилляционные; колосники для печей; колпаки вытяжные; колпаки вытяжные лабораторные; колпаки шаровые для ламп; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; кофеварки электрические; кофемашины с очистителями воды; краны; краны для труб и трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; кружки с электрическим подогревом; кузницы портативные; куски лавы, используемые в мангалах; кускусницы электрические; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; лампы для маникюра; лампы для отверждения, не для медицинских целей; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы электрические; люстры; мангалы; машины для выпечки хлеба; машины для полива и орошения сельскохозяйственные; машины для приготовления мороженого; машины для приготовления пива бытовые электрические; машины для

приготовления соевого молока, электрические; машины для производства снега; машины электрические бытовые для приготовления пирогов из толченого риса; мембранные установки обратного осмоса; мультиварки; муфты для обогрева ног электрические; нагреватели для ванн; нагреватели для утюгов; нагреватели погружаемые; насадки для газовых горелок; насадки для кранов антиразбрызгивающие; насосы тепловые; нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; нити накала электрические; номера для зданий светящиеся; носки с электрообогревом; обогреватели стекол транспортных средств; оборудование для бани с горячим воздухом; оборудование для ванных комнат; оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун; оборудование и установки холодильные; огни указателей поворота для велосипедов; огни ходовые для транспортных средств; одежда с электрическим подогревом; одеяла с электрообогревом, за исключением медицинских; отпариватели для тканей; отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; очаги; палочки светящиеся на батарейках; панели варочные электрические; пароварки электрические; пастеризаторы; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; перколяторы для кофе электрические; печи [отопительные приборы]; печи для хлебобулочных изделий; печи канальные; печи кухонные [шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для промышленных целей; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи стоматологические; печи, за исключением лабораторных; писсуары, являющиеся санитарно-техническим оборудованием; питатели для отопительных котлов; пластины для обогрева; плиты кухонные; плиты нагревательные; погреба винные электрические; подогреватели бутылочек с сосками электрические; подогреватели для аквариумов; подогреватели для чашек с USB-питанием; подсветки для аквариумов; подушки с электрообогревом, за исключением медицинских; помещения стерильные

[установки санитарные]; посуда для приготовления льда и мороженого, электрическая; прессы для приготовления тортилий электрические; приборы водозаборные; приборы для обезвоживания пищевых отходов; приборы для окуривания, за исключением медицинских; приборы для очистки газов; приборы для очистки масел; приборы для подогрева клея; приборы для приготовления йогурта электрические; приборы для суши кормов; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы и установки осветительные; приборы и установки санитарно-технические; приборы нагревательные кухонные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидким и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица]; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; приспособления для поворачивания вертela; приспособления для подогрева блюд; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; приспособления с вертлом для жарки мяса; пробки для радиаторов; прожекторы; прожекторы подводные; прожекторы световые; прокладки водопроводных кранов; пушки снежные; пушки тепловые; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; раковины кухонные, встроенные в столешницу; рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; рассеиватели света; реакторы ядерные; регенераторы тепла; ростеры; самовары электрические;

светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; сиденья для туалетов; системы гидропонные; системы осветительные для летательных аппаратов; сковорки электрические; скруббера [части газовых установок]; солярии; стекло ламповое; стерилизаторы; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака; тажины электрические; теплообменники, за исключением частей машин; термопоты; торшеры; тостеры; трубы газоразрядные для освещения электрические; трубы для ламп; трубы люминесцентные для освещения; трубы [части санитарно-технических систем]; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; трубы полипропиленовые термостабилизированные для отопительных установок; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки для ванных комнат санитарно-технические; установки для обессоливания морской воды; установки для обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для охлаждения табака; установки для очистки сточных вод; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки обратного осмоса; установки отопительные; установки отопительные для транспортных средств; установки отопительные, работающие на горячей воде; установки полимеризационные; установки систем водоснабжения; установки факельные для нефтяной промышленности; устройства автоматические для транспортировки золы; устройства дезинфекционные для распределения растворов в водопроводных трубах санитарных установок; устройства дезодорирующие не для личного использования; устройства для образования вихревого движения воды; устройства для приготовления пищи в вакууме, электрические; устройства фильтрационные для аквариумов; утварь для приготовления пищи электрическая; факелы; фары для автомобилей; фары

для транспортных средств; фильтры для питьевой воды; фитили для печей на жидком топливе; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные; фонари свечные; фонари уличные; фонарики бумажные для праздничного убранства; фонтаны; фонтаны декоративные; фонтаны шоколадные электрические; фритюрницы воздушные; фритюрницы электрические; фурнитура для печей фасонная; футеровка огнеупорная для печей; хлебопечи; холодильники; холодильники, устройства охлаждающие и морозильники для хранения медицинские; хроматографы для промышленных целей; чайники электрические; шиберы для регулирования тяги [отопление]; шкафы для дезинфекции книг; шкафы холодильные; электроды угольные для дуговых ламп; элементы нагревательные», то регистрация заявленного обозначения в целом не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и назначения данных товаров, поскольку слова «air humidification systems» указывают на определённую характеристику товаров (свойства, вид, назначение), которыми в действительности вышеуказанные товары не обладают

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены знаки [1-9] со словесным элементом «BUHLER»: а именно: знаки «BÜHLER» по международной регистрации №1480327 [1], « BÜHLER» по международной регистрации №1479930 [2], « BÜHLER» по международной регистрации №618263 [3], «Buhler Group» по международной регистрации №754121 [4], «BÜHLER» по международной регистрации №742391 [5], « BÜHLER» по международной регистрации №566033 [6], « BÜHLER»» по международной регистрации № 914230 [7],



«**BÜHLER**» по международной регистрации № 909241 [8],



«**Bühler**» по международной регистрации № 742136 [9].

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаков [1, 2, 4-6] действует, в том числе, в отношении товаров и услуг 11 и 35 классов МКТУ. Знак [3] зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ. Знаки [7- 9] действуют на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором основными несущими индивидуализирующую функцию элементами следует признать охранные способные словесные элементы «BÜHLER - AHS». Коллегия отмечает, что слово «BÜHLER», ввиду его начального расположения и графического выделения буквы «U» с помощью диакритического знака (в виде двух точек) – умлаутом, выполненного другим цветом (синим), акцентирует внимание потребителя в первую очередь и именно с него начинается прочтение обозначения в целом. В противопоставленных знаках [1-9], основным индивидуализирующим элементом следует признать слово «BUHLER» / «BÜHLER», поскольку слова лучше запоминаются потребителями, чем изображения (например: при использовании звуковой рекламы).

Сравнительный анализ заявленного обозначения по заявке №2022742969 и противопоставленных ему знаков [1-9] показал, что они включают фонетически тождественные элементы «BUHLER» / «BÜHLER».

Так как в словарно-справочных источниках информации (см. Интернет переводчик <https://translate.google.com/>) отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, следовательно, анализ по семантическому сходству провести невозможно.

Графически сравниваемые обозначения выполнены буквами латинского алфавита, что сближает их визуально.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) необязательно.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-9] являются фонетически тождественными и сходными графически, ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ показал, что все испрашиваемые товары являются однородными противопоставленным товарам 11 класса МКТУ противопоставленных знаков [1, 2, 4 - 8], поскольку перечни противопоставленных товаров представляют собой общеродовые названия товаров, включенных в данный класс, таким образом, сравниваемые товары представляют собой одни и те же товары или их составляющие, имеют одно и то же назначение, круг потребителей и условия реализации.

Часть испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ, а именно «аккумуляторы тепловые; аппараты для высушивания; аппараты для сушики рук в умывальных комнатах; аппараты для сушики фруктов; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; баки расширительные для систем центрального отопления; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; витрины тепловые; воздухонагреватели; змеевики [части дистилляционных, отопительных или охладительных установок]; зольники для печей; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны терmostатические [части нагревательных установок]; кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; котлы отопительные; насосы тепловые;

*оборудование для бани с горячим воздухом; парогенераторы, за исключением частей машин; печи [отопительные приборы]; питатели для отопительных котлов; пластины для обогрева; плиты нагревательные; приборы и установки санитарно-технические; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; пушки тепловые; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические регенераторы тепла; трубы [части санитарно-технических систем]; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; трубы полипропиленовые термостабилизированные для отопительных установок; увлажнители для радиаторов центрального отопления; установки для ванных комнат санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха; установки для фильтрования воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств установки обратного осмоса; установки отопительные; установки отопительные для транспортных средств; установки отопительные, работающие на горячей воде; устройства для охлаждения воздуха; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для питьевой воды» являются однородными противопоставленным товарам 11 класса МКТУ «electromotively operated fans, in particular small DC fans, heat pumps, fans (air conditioning), fans (parts of air conditioning installations), level controlling valves in tanks; heat pumps» (перевод: *вентиляторы с электродвигателем, в частности небольшие вентиляторы постоянного тока, тепловые насосы, вентиляторы (кондиционирование воздуха), вентиляторы (детали установок кондиционирования воздуха), клапаны контроля уровня в резервуарах; тепловые насосы*), в отношении которых действует правовая охрана на территории Российской Федерации знака [9], поскольку сравниваемые товары представляют собой одни и те же товары, либо*

соотносятся как род-вид товаров, имеют одно и то же назначение (отопление, вентиляция, сушка), могут иметь одни и те же условия реализации и круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат торговых автоматов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама телевизионная; реклама почтой; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; разработка рекламных концепций; оформление витрин; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; производство рекламных фильмов; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги prs; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» являются услугами по продвижению и распространению товаров, которые следует признать однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ «electronic commerce services (e-commerce)» (перевод «услуги электронной коммерции (e-commerce)» противопоставленных знаков [1 и 2], которые включают в себя комплекс услуг направленных на доведение продукта до его конечного потребителя. Сравниваемые услуги объединены общеродовыми и общевидовыми признаками, представляют собой одни и те же услуги, имеют*

одно и то же назначение, могут оказываться одним и тем же лицом в отношении одного и того же круга лиц.

Вместе с тем следует отметить, что испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ следует признать неоднородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ «advice on matters of organisation for the running of industrial businesses» (перевод: «консультации по вопросам организации работы промышленных предприятий»), содержащимся в перечне знака [3], поскольку противопоставленные услуги относятся к иному виду (консультационные услуги), сравниваемые услуги, маркированные сходными обозначениями, не будут смешаны в гражданском обороте.

Следует отметить, что согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Кодекса», 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.

Также коллегия обращает внимание, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков [1, 2, 1-6], увеличивается за счет того, что противопоставленные знаки образуют серию, а заявленное обозначение, следовательно, может быть воспринято как продолжение этой серии.

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения по заявке №2022742969 и противопоставленных знаков [1, 2, 4-9], обусловленная фонетическим тождеством основных индивидуализирующих элементов, и однородность товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о правомерности вывода Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг 11 и 35 классов МКТУ.

Довод заявителя о том, что фактически сферы деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных знаков различаются, не может быть принят в качестве убедительного, поскольку анализ проводится в отношении тех товаров и услуг которым предоставлена правовая охрана.

Также, следует отметить, что и довод об отсутствии намерений со стороны правообладателей противопоставленных знаков ввести коммерческую деятельность на территории Российской Федерации не приводит к отсутствию сходства между сравниваемыми обозначениями и однородности сравниваемых товаров и услуг.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.12.2022, изменить решение Роспатента от 20.10.2022, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022742969, с учетом дополнительных оснований.