


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 17.01.2023, поданное компанией Гарднер Денвер Лимитед, Великобритани (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021703713, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021703713 было подано 28.01.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04, 07 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021703713 было принято 16.06.2022 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «сomair», зарегистрированным на имя Третьякова Сергея Анатольевича, г. Ростов-на-Дону, (свидетельство № 620440, приоритет 09.06.16) для однородных товаров 07 класса,

также однородных (связанных) с товарами 04 и услугами 37 классов заявленного перечня.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель указал, что в отношении товарного знака по свидетельству № 620440 им было подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака № СИП-759/2022, которое было удовлетворено и правовая охрана регистрации № 620440 была досрочно прекращена, о чем свидетельствует прилагаемая распечатка из базы ФИПС.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021703713 в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению приложена распечатка из базы данных Роспатента относительно регистрации №620440.

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

С учетом даты подачи (28.01.2021) заявки №2021703713 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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 заявленном обозначении.

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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение « **CompAir**», включающее словесный элемент «CompAir», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде пропеллера, образованного из изогнутых полос различной длины.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в синем цветовом сочетании в отношении следующего перечня товаров и услуг:

04 - материалы смазочные для воздушных компрессоров, газовых компрессоров и механического оборудования для промышленного использования.

07 - воздушные и газовые компрессоры [машины]; ротационные винтовые компрессоры [машины]; насосы воздушные; насосы вакуумные; воздухоприемники для машин; пневматические системы удаления конденсата [машины]; механические системы удаления конденсата [машины]; электрические системы удаления конденсата [машины]; электронные системы удаления конденсата [машины]; изделия [машины] для обработки воздуха, а именно: осушители сжатого воздуха, рефрижераторные осушители воздуха, адсорбционные осушители воздуха и мембранные осушители воздуха; фильтры воздушные для машин; регуляторы давления для машин; маслоотделители для машин; регуляторы воздуха для машин.

37 - установка и техническое обслуживание воздушных и газовых компрессоров [машин], ротационных винтовых компрессоров [машин], насосов воздушных, насосов вакуумных, воздухоприемников для машин, пневматических систем удаления конденсата [машин], механических систем удаления конденсата [машин], электрических систем удаления конденсата [машин], электронных систем удаления конденсата [машин], изделий [машин] для обработки воздуха, а именно: осушителей сжатого воздуха, рефрижераторных осушителей воздуха, адсорбционных осушителей воздуха и мембранных осушителей воздуха, фильтров воздушных для машин, регуляторов давления для машин, маслоотделителей для машин, регуляторов воздуха для машин.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по



заявке №2021703713 был указан товарный знак « » по свидетельству

№620440, представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ComAir», выполненный строчными и заглавными буквами латинского алфавита, зарегистрированный в отношении товаров 07 класса МКТУ:

«компрессоры воздушные; компрессоры для кондиционеров; компрессоры для машин; компрессоры для холодильников; компрессоры [машины]; компрессоры поршневые; компрессоры электрические; поршни для компрессоров; компрессоры воздушные для транспортных средств; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; компрессоры для осушающих машин; клапаны разгрузочные обратные для воздушных компрессоров; компрессоры, являющиеся частями машин и двигателей; клапаны впускные регулирующие автоматические для поршневых воздушных компрессоров; насосы и компрессоры [части машин, моторов и двигателей]; валы насосов; диафрагмы для насосов; клапаны для насосов; мембраны для насосов; насосы аквариумные; насосы ветровые; насосы винтовые; насосы воздушные; насосы гидравлические; насосы грязевые; насосы дозирующие; насосы зумпфовые; насосы измельчительные; насосы иловые; насосы маслооткачивающие; насосы масляные; насосы [машины]; насосы объемные; насосы отсасывающие; насосы пневматические; насосы погружные; насосы роторные; насосы центробежные; насосы электрические; захваты вакуумные для вакуумных насосов; камни аэраторные для аквариумов [насосы]; клапаны управления насосами; клапаны [части насосов]; колеса рабочие насосов; насосы аэрирующие для аквариумов; насосы бензиновые для заправочных станций; насосы бензиновые дозирочные; насосы вакуумные [машины]; насосы винтовые многофазные; насосы водяные для ванн; насосы водяные для вихревых ванн; насосы водяные для гидромассажных ванн; насосы водяные электрические; насосы водяные электрические для ванн; насосы для восстановления хладагента; насосы для обратного осмоса; насосы для отопительных установок; насосы для подачи пива; насосы дозирочные центробежные; насосы [машины] для

производства напитков; насосы роторно-лопастные; насосы системы охлаждения двигателей; насосы скважинные нефтяные; насосы топливные для заправочных станций; насосы топливные с автоматическим регулированием; насосы турбинные вертикальные; насосы [части машин или двигателей]; насосы электрические для аквариумов; насосы электрические для плавательных бассейнов; насосы водяные для вихревых ванн электрические; насосы водяные для систем фильтрации воды; насосы водяные электрические для гидромассажных ванн; насосы водяные электрические для плавательных бассейнов; насосы высокого давления для моечных установок; насосы для двигателей наземных транспортных средств; насосы топливоподающие для станций технического обслуживания; насосы [части машин, моторов и двигателей]; насосы масляные двигателей наземных транспортных средств; насосы топливные для двигателей наземных транспортных средств»).

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим и визуальным сходством словесных элементов «CompAir» - «ComAir», занимающих доминирующее положение в композиции сравниваемых комбинированных обозначений, а также однородности товаров 04, 07 и услуг 37 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Вместе с тем, были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №620440 была досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 7 декабря 2022 года по делу № СИП-759/2022 (дата внесения соответствующей записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 19.12.2022).

Таким образом, противопоставленный знак по свидетельству №620440 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.01.2023, отменить решение Роспатента от 16.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021703713.