

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.11.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Торговая компания «Седос Групп», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021730879 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Q-TERM» по заявке №2021730879, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.05.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.07.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09, 11 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктам 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое корейской компанией KH Tech (KH Tech Co LTD, 74, Hyeomnyeok-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (См. информацию на <https://zion.town/q-term>; <https://samoreg.com/product/infrakrasnyy-plenochnyy-teplyy-pol-q-term-220-vt-m-shirina-1-metr/>; <https://buranrussia.ru/brands/q-term>. См. информацию о производителе на <https://kr.kompass.com/c/kh-tech-co-ltd/kr004432/>; <http://kh-tech.co.kr/>; <http://kh-tech.co.kr/?lang=en>)) ранее даты подачи заявленного обозначения для индивидуализации товаров, однородных заявленным.


Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя для всех заявленных товаров, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя таких товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками:

- товарным знаком «» по свидетельству №770636, с приоритетом от 11.02.2020 в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «» по свидетельству №681850, с приоритетом от 15.12.2017 в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ [2].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель просит снять противопоставление товарного знака «» по свидетельству №770636 в связи с досрочным прекращением Роспатентом 16.11.2022 правовой охраны этого товарного знака;

- в настоящее время противопоставленный товарный знак по свидетельству №681850 принадлежит заявителю;

- приведенные в решении экспертизы ссылки на других производителей являются несостоятельными, поскольку представлены на иностранном языке;

- заявитель испрашивает регистрацию своего товарного знака исключительно на территории Российской Федерации, поэтому англоязычная информация, представленная на иностранном сайте, не адресованном российскому потребителю, не может ввести последнего в заблуждение;

- те из приведенных в решении экспертизы интернет-ссылок, на которых представлена информация, адресованная российскому потребителю, не содержат указаний на наличие у российского потребителя ассоциативных связей между обозначением «Q-TERM» и иностранной компанией «КН Tech Co LTD»;

- информации о том, что компания «КН Tech Co LTD» действительно производит товары 09 и 11 классов МКТУ и поставляет их на российский рынок, по представленным в решении экспертизы ссылкам нет. Доказательств того, что информация по указанным ссылкам размещалась на них до даты приоритета заявленного обозначения, нет;

- заявитель отмечает противоречивость позиции государственного эксперта в части противопоставления заявителю информации из сети интернет;

- так, заявленному обозначению был противопоставлен товарный знак «QTERM» по свидетельству № 681850 с датой приоритета 15.12.2017, его правообладателем является российское юридическое лицо ООО «ЭНИТИ», расположенное в Ленинградской области (правопреемник - российское юридическое лицо ООО «МЕГАТЕК», ОГРН 1127847560720, также расположенное в Ленинградской области);

- на наличие какой-либо связи между российскими правообладателями товарного знака «QTERM» и корейской компанией «КН Tech Co LTD» экспертом в оспариваемом решении не указано;

- как следствие, начиная с даты регистрации российского товарного знака «QTERM» по свидетельству №681850, то есть с 14.11.2018, единственным лицом, с которым на территории Российской Федерации могло ассоциироваться обозначение «QTERM», являлась не корейская компания «КН Tech Co LTD», а российская компания ООО «ЭНИТИ» (в дальнейшем – ООО «МЕГАТЕК»);

- более того, с даты государственной регистрации противопоставленного товарного знака «QTERM» по свидетельству №681850 прошло уже более 4 лет. За

этот период времени указанная экспертизой корейская Компания KH Tech Co LTD не обратилась в Роспатент с возражением против государственной регистрации этого товарного знака, что, в том числе, свидетельствует об отсутствии значимого либо вообще всякого реального присутствия на российском рынке корейской компании «KH Tech Co LTD» и товаров 09 и 11 классов МКТУ под брендом «QTERM»;

- дополнительно заявитель отмечает, что теплые полы под торговой маркой «Q-TERM» реализуются им на территории Российской Федерации на протяжении длительного времени с 2018 года;

- производятся теплые полы «Q-TERM» также по заказу заявителя, а изготовителем данных товаров является корейская компания RexVa Co., Ltd – на основании контракта № LOD-1810B от 18.10.2018;

- таким образом, первоначальным продавцом на территории Российской Федерации теплых пленочных полов «Q-TERM», произведенных в Южной Корее, является именно заявитель.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021730879 в отношении заявленных товаров 09, 11 классов МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Выписка из Реестра Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №770636;

2. Скриншоты страницы <https://kr.kompass.com/c/kh-tech-co-ltd/kr004432>;

3. Скриншоты страницы <http://kh-tech.co.kr>;

4. Скриншоты страницы <http://kh-tech.co.kr/?lang=en>;

5. Скриншоты страницы <https://samoreg.com/product/infrakrasnyy-plenochnyy-teplyy-pol-qterm-220-vt-m-shirina-1-metr>;

6. Распечатка страницы <https://zion.town/q-term>;

7. Распечатка страницы <https://buranrussia.ru/brands/q-term>;

8. Мировое соглашение по делу № СИП-1150/2022;

9. Определение Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2023 об утверждении мирового соглашения по делу № СИП-1150/2022;

10. УПД в адрес ООО «ТОП ОБОГРЕВ»;
11. Скриншоты teplypol-market.ru;
12. УПД об оптовых поставках теплых полов Q-TERM за период с октября 2018 года по декабрь 2022 года;
13. Контракт № LOD-1810B от 18.10.2018 между RexVa Co., Ltd и ООО «ЛОДСТАР»;
14. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛОДСТАР»;
15. Инвойсы ООО «ЛОДСТАР»;
16. Товарные накладные ООО «ЛОДСТАР».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.05.2021) поступления заявки №2021730879 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 либо 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 подпунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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.

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.

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).

Заявленное обозначение «Q-TERM» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09, 11 классов МКТУ в силу того, что оно воспроизводит обозначение, используемое корейской компанией КН Tech (КН Tech Co LTD, 74, Нyeomnyeok-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, для маркировки товаров, однородных заявленным, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным

производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Вместе с тем, в решении Роспатента не приведено информации об объемах выпускаемой продукции корейской компанией КН Tech под обозначением «Q-TERM», территории распространения данной продукции, длительности реализации, что позволило бы сделать вывод об осведомленности средним российским потребителем о товарах 09, 11 классов МКТУ, выпускаемых или оказываемых данной компанией под рассматриваемым обозначением.

Коллегия проанализировав, указанные в решении экспертизы ссылки, выявила, что ссылки <https://zion.town/q-term>; <https://samoreg.com/product/infrakrasnyy-plenochnyy-teplyy-pol-q-term-220-vt-m-shirina-1-metr/> не являются активными, кроме того, единственная ссылка (<https://buranrussia.ru/brands/q-term>), которая является активной, не дает информации о том, что товары, маркированные заявленным обозначением, производились и выпускались корейской компанией. Помимо этого, невозможно установить дату размещения информации на сайте <https://buranrussia.ru/brands/q-term>, чтобы соотнести ее с датой приоритета заявленного обозначения.

Кроме того, представленные сайты (<https://kr.kompass.com/c/kh-tech-co-ltd/kr004432/>; <http://kh-tech.co.kr/>; <http://kh-tech.co.kr/?lang=en>), являются корейскими, на которых содержится информация на английском и корейском языках.

Таким образом, из указанных экспертизой ссылок нельзя сделать вывод о том, что корейская компания КН Tech ведет активную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ.

В связи с чем, нет оснований полагать, что у потребителя обозначение «Q-TERM» будет ассоциироваться именно с компанией КН Tech и, как следствие, при восприятии товаров, маркированных данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Кроме того, коллегией было учтено то, что заявителем были представлены документы [12-16], из которых следует, что он ведет хозяйственную деятельность по продвижению «теплых полов» под обозначением «Q-TERM», что не позволяет коллегии прийти к однозначному выводу о том, что заявленное обозначение

способно восприниматься как средство индивидуализации товаров исключительно корейской компании КН Tech.

В связи с изложенным, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.


Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1, 2]

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным



, состоящим из стилизованной рамки, внутри которой расположен словесный элемент «K-TERM», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, слева от которого расположен оригинальный изобразительный элемент. Правовая охрана предоставлена в белом, синем цветовом сочетании, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным , состоящим из прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «Qterm», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в белом, зеленом, сером цветовом сочетании, в отношении товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что обозначения включают в себя фонетически сходные/тождественные словесные элементы «Q-TERM»/«K-TERM»/«Qterm».

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 29.07.2022.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] досрочно прекращена в отношении всех товаров 11 класса МКТУ на основании решения

Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя от 16 ноября 2022 года.

Кроме того, заявителем приобретено исключительное право на противопоставленный товарный знак [2], о чем свидетельствует Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг от 02.08.2023, №РД0439431.

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2021730879 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2022, отменить решение Роспатента от 29.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021730879.