

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 20.12.2024, поданное ООО «Сантехмаркет», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №700595, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «**VIER**» по заявке №2018726408 с приоритетом от 26.06.2018 зарегистрирован 26.02.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №700595 в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Закрытого акционерного общества «ВИЕР Групп», 121471, Москва, ул. Петра Алексеева, 12, стр. 2, оф. 203А (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.12.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду

того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3, пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель считает зарегистрированный товарный знак по свидетельству №700595 сходным до степени смешения с товарным знаком «VIEIR» по свидетельству №478963 в отношении части товаров 06, 19 классов МКТУ, а именно:

06 - трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические; трубы дренажные металлические; трубы дымовые металлические; трубы металлические; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы стальные,

19 - неметаллические жесткие трубы для строительных целей.

Сходство оспариваемого товарного знака обусловлено фонетическим и графическим критериями сходства за счет наличия в составе доминирующего словесного элемента «VIER», выполненного буквами латинского алфавита.

Противопоставляемый товарный знак по свидетельству №478963 содержит однородные позиции, которые относятся непосредственно к различным видам труб и их комплектующим.

В данном случае однозначно установлено сходство сравниваемых товарных знаков и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №700595 недействительным частично, в отношении товаров 06 класса «трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические; трубы дренажные металлические; трубы дымовые металлические; трубы металлические; трубы металлические для систем центрального отопления;

трубы стальные», а также в отношении товаров 19 класса «неметаллические жесткие трубы для строительных целей».

В почтовый адрес правообладателя были направлены уведомляющие документы о дате проведения заседаний коллегии (14.01.2025, 12.03.2025), правообладатель отзыв по мотивам возражения не представил, на заседание коллегии не явился. Заседание коллегии было проведено в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.06.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 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 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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №700595 не соответствует требованиям пункта 3, пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 06, 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана ему была предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак «**VIER**» по свидетельству №700595 является комбинированным, включает словесные элементы «VIER», «GROUP», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения квадрата. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 19, 35, 39, 40 классов МКТУ.

Поскольку датой публикации товарного знака является 26.02.2019, соответственно, пятилетний срок оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №700595 истек 26.02.2024, в связи с чем коллегия не может рассматривать настоящее возражение по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, основания применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках поданного возражения отсутствуют.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №700595 предоставлена в нарушение требований, в том числе, пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Однако материалы дела не содержат ни одного довода, поясняющего из чего следует несоответствие оспариваемого товарного знака по свидетельству №700595 требованиям упомянутого пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Более того, в материалах дела отсутствуют какие-либо сведения, в совокупности демонстрирующие, что при восприятии оспариваемого товарного знака у российского потребителя возникает устойчивая ассоциативная связь между оспариваемым товарным знаком и лицом, подавшим возражение, на дату приоритета.

Названные обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о недостаточности имеющихся сведений для признания заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №700595, что по сути означает отсутствие убедительности доводов возражения по существу о несоответствии спорной регистрации положениям законодательства.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии произведенной регистрации товарного знака по свидетельству №700595 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №700595.