

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.08.2020 возражение, поданное компанией Сужу Инвотек Скролл Текнолоджис Ко. Лтд, Китай (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018741263, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**INVOTECH**» по заявке №2018741263 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 25.09.2018 на имя заявителя в отношении товаров 07, 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.10.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака для части товаров 07, 11 классов МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса для остальной части заявленных товаров 07, 11 классов МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**INVOTECH**» сходно до степени смешения с

товарными знаками «ИНВОТЕХ» (свидетельство №615732 с приоритетом от 08.06.2016), «INVOTECH» (свидетельство №615731 с приоритетом от 08.06.2016), зарегистрированными в отношении однородных товаров 07, 11 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Техника охлаждения», 191028, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 19, кв. 4.

В поступившем возражении заявитель указал на то, что им были поданы возражения против предоставления правовой охраны противопоставленным товарным знакам по свидетельствам №615732, №615731, поскольку они нарушают исключительное право заявителя на фирменное наименование, возникшее ранее. В случае признания неправомерности предоставления правовой охраны указанным противопоставленным товарным знакам основание для их противопоставления по заявке №2018741263 отпадет.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2018741263 в отношении всех заявленных товаров 07, 11 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.09.2018) поступления заявки №2018741263 правовая база для оценки охраниспособности 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 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 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Обозначение «**INVOTECH**» по заявке №2018741263, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 25.09.2018, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 07, 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018741263 в отношении части заявленных товаров 07, 11 классов МКТУ основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков «ИНВОТЕХ» по свидетельству №615732 (приоритет от 08.06.2016), «**INVOTECH**» по свидетельству №615731 (приоритет от 08.06.2016), принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «Техника охлаждения».

Противопоставленный товарный знак «ИНВОТЕХ» по свидетельству №615732 приоритетом от 08.06.2016 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «**INVOTECH**» по свидетельству №615731 приоритетом от 08.06.2016 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №615732, №615731 зарегистрированы для товаров 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».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №615732, №615731, а также однородность товаров 07, 11 классов МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится признание предоставления правовой охраны противопоставленным товарным знакам недействительным полностью на основании принятого Роспатентом решения от 22.09.2020.

Таким образом, прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №615732, №615731 устраняет причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части заявленных товаров 07, 11 классов МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 26.08.2020, изменить решение Роспатента от 26.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018741263.