


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 15.03.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Дантерм», Польша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021710121, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021710121 было подано 25.02.2021 на регистрацию товарного знака на имя МЦС ЦЕНТРАЛ ЮРОП СП. З О.О., Ул. Магазинова 5А, 62 023 Гадки, Польша, в отношении товаров 11 класса МКТУ - влагопоглотители; воздухонагреватели портативные; воздухонагреватели; обогреватели помещений портативные; устройства для охлаждения воздуха.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 30.11.2022 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не

соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «MASTER» (свидетельство № 792919 – приоритет от 17.07.2019), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Мастер", Красноярский край, Березовский р-н, пгт. Березовка, в отношении однородных товаров 11 класса;

- с товарным знаком «MASTER» (международная регистрация № 590532 – приоритет от 27.07.1992), зарегистрированным на имя FONDITAL S.P.A. A SOCIO UNICO, Via Cerreto 40 I-25079 VOBARNO (BS), в отношении однородных товаров 11 класса.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы было указано, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «CLIMATE SOLUTIONS» - в переводе с английского языка «климатические решения» (см. <https://translate.google.ru/>), указывают на назначение заявленных товаров 11 класса, в силу чего не обладают различительной способностью и являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.03.2023, заявитель сообщает о том, что с правообладателем товарного знака «MASTER» по свидетельству № 792919 заявитель вел переговоры о предоставлении письма-согласия и в конечном итоге стороны приняли решение о полном отчуждении исключительных прав на данный товарный знак обществу ООО «Дантерм», о чем в Роспатент поданы соответствующие документы на регистрацию договора об отчуждении исключительных прав.

Товарный знак «MASTER» по международной регистрации № 590532 в отношении однородных товаров 11 класса прекратил свое действие 04.02.2023, в силу чего не может быть противопоставлен заявленному обозначению.

Кроме того, заявитель просит внести изменения в свое наименование в соответствии с данными Коммерческого реестра Польши.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021710121 в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения об отказе в регистрации товарного знака;
- копия письма-согласия;
- копия договора об отчуждении исключительных прав;
- копия выписки из коммерческого реестра Польши с переводом на русский язык;
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении российского юридического лица ООО «Дантерм»;
- выписка из WIPO относительно международной регистрации № 590532;
- скриншот выписки из ФИПС в отношении товарного знака по свидетельству №792919.

Просьба заявителя о внесении изменений в наименование заявителя была удовлетворена (09.06.2023). Наименование заявителя изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Дантерм», Польша.

В дополнение к возражению в Роспатент 31.05.2023 от заявителя поступила корреспонденция, в которой содержится сообщение о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю письмо-согласие на использование и регистрацию товарного знака по заявке №2021710121, с приложением оригинала этого письма.

На заседании коллегии, которое состоялось 22.06.2023, коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, не отраженные в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, а именно, вывод о неохраноспособности буквосочетания «MCS», включенного в его состав, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 28.06.2023, заявитель выразил согласие с включением в состав товарного знака элементов «MCS» и «CLIMATE SOLUTIONS» в качестве неохраняемых.

Кроме того, заявитель просил рассмотреть возражение на заседании коллегии в его отсутствие.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (25.02.2021) заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1(3) 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 и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, также относятся: отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

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

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя

при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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

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).

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой




комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «MASTER», выполненный заглавными буквами латинского алфавита черного цвета оригинальным шрифтом. Ниже относительно словесного элемента «MASTER» расположен словесный элемент в виде словосочетания «CLIMATE SOLUTIONS», выполненный заглавными буквами латинского алфавита черного цвета оригинальным шрифтом. Поверх буквы «М» словесного элемента «MASTER» расположено буквосочетание «MCS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Вся композиция расположена на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника оранжевого цвета.

В соответствии с решением Роспатента от 30.11.2022 регистрации заявленного обозначения препятствовали следующие товарные знаки:



- комбинированный товарный знак «**MASTER** ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» по свидетельству №792919, зарегистрированный в отношении товаров 11 класса МКТУ «аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; аппараты и машины для очистки воды; баки охладительные для печей; баки расширительные для систем центрального отопления; бойлеры, за исключением частей машин; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; воздухонагреватели; гидранты; горелки; горелки газовые; горелки кислородно-водородные; горелки масляные; горелки спиртовые; зажигалки; зажигалки газовые; запальники фрикционные для поджига газа; заслонки дымоходов; зольники для печей; испарители; камины комнатные; каналы дымоходные; каркасы печные; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; колонны дистилляционные; колосники для печей; колпаки вытяжные; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; краны; краны для труб и трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; нагреватели погружаемые; насадки для газовых горелок; насадки для кранов антиразбрызгивающие; насосы тепловые; оборудование для бань с горячим

воздухом; оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун парогенераторы, за исключением частей машин; печи [отопительные приборы]; печи канальные; печи, за исключением лабораторных; питатели для отопительных котлов; пластины для обогрева; плиты нагревательные; приборы водозаборные; приборы для очистки газов; приборы для фильтрования воды; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; 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; прокладки водопроводных кранов; регенераторы тепла; резервуары для хранения воды под давлением; скрубберы [части газовых установок]; теплообменники, за исключением частей машин; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; установки водопроводные; установки для охлаждения воды; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для производства пара; установки для распределения воды; установки и аппараты для умягчения воды; установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде; установки систем водоснабжения; устройства автоматические для транспортировки золы; устройства для образования вихревого движения воды; фитили для печей на жидком топливе; фурнитура для печей фасонная; футеровка огнеупорная для печей; шиберы для регулирования тяги [отопление]; элементы нагревательные», правообладателем которого в результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права в отношении всех товаров стало Общество с ограниченной ответственностью «Дантерм», 142800, Московская обл., г.Ступино, ул.Лесная, 4 (дата и номер государственной регистрации договора: 23.03.2023 РД0426613).

- комбинированный знак «  » по международной регистрации №590532, правовая охрана которому на территории Российской Федерации была предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ «Radiateurs en aluminium»/ радиаторы из алюминия.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «**MASTER**», занимающих доминирующее положение в композиции заявленного обозначения и противопоставленных знаков, а также однородностью товаров 11 класса МКТУ, в отношении предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам и для которых испрашивается регистрация в качестве товарного знака заявленного обозначения, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, правовая охрана знака по международной регистрации №590532 на территории Российской Федерации прекращена в связи с истечением срока действия и не была возобновлена, в связи с чем данный знак не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В свою очередь, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №792919, являющийся родственной компанией заявителя, предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 11 класса.

Представленное письмо – согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и владельца противопоставленного товарного знака на территории Российской Федерации и отсутствии столкновения этих сторон в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение. Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 792919 также не может

являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ.

Кроме того, заявитель не оспаривает неохраноспособность словесных элементов «CLIMATE SOLUTIONS» и буквосочетания «MCS» в составе товарного знака.

Так как эти элементы не занимают доминирующего положения в составе заявленного обозначения, они могут быть включены в товарный знак в качестве неохраемых элементов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.03.2023, отменить решение Роспатента от 30.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021710121.