


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 (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 07.07.2023, поданное индивидуальным предпринимателем Брюховым В.А., г. Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022732007, при этом установлено следующее.


Mendeleeff[®]

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022732007 с датой поступления от 19.05.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.03.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022732007. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным

МЕНДЕЛЕЕВ

знаком «**MENDELEEV**» (по свидетельству №711816 с приоритетом от 26.06.2018) в отношении товаров 11 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 11 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.07.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- перечень товаров 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №711816 [1] был частично сокращен, о чём имеется запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 28.06.2023;

- испрашиваемые товары 11 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными сокращенному перечню товаров 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.03.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

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

С учетом даты (19.05.2022) поступления заявки №2022732007 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

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 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 оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 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, 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 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).



Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоящим из изобразительных и графических элементов, и из словесного элемента «Mendeleeff», выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита.

Наиболее значимым элементом заявленного обозначения является элемент «Mendeleeff», который выполнен крупным шрифтом в центре обозначения и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание обозначения в целом.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

МЕНДЕЛЕЕВ

Противопоставленный знак «**MENDELEEV**» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ.

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «Mendeleeff»/«МЕНДЕЛЕЕВ MENDELEEV», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [1] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [М Е Н Д Е Л Е Е Ф Ф], а противопоставленный ему товарный

знак [1] имеет следующее произношение: [М Е Н Д Е Л Е Е В]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [М, Н, Д, Л] и совпадающих гласных звуков [Е, Е, Е, Е], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [М Е Н Д Е Л Е Е]. Таким образом, 8 букв из 10 имеют тождественное звучание, а разница в произношении двух конечных звуков «ФФ» и «В» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак содержат элементы выполненные буквами латинского алфавита.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «Mendeleeff» заявленного обозначения и словесные элементы «МЕНДЕЛЕЕВ MENDELEEV» противопоставленного товарного знака [1] могут восприниматься потребителями в качестве фамилий, что сближает сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В возражении от 07.07.2023 заявитель не оспаривал сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], однако, указывал, что испрашиваемые товары 11 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными сокращенному перечню товаров 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

На заседании коллегии 25.07.2023 представитель заявителя устно указывал, что заявитель занимается производством и продвижением самогонных аппаратов.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 11 класса МКТУ «аппараты и машины для очистки воды; пастеризаторы; приборы для фильтрования воды; стерилизаторы; стерилизаторы воды; установки и аппараты для умягчения воды; установки для очистки воды; фильтры для питьевой воды» заявленного обозначения являются однородными товарам 11 класса МКТУ «аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты для дезинфекции; аппараты для ионизации воздуха или воды; установки для обессоливания морской воды; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; устройства фильтрационные для аквариумов; фильтры для кондиционирования воздуха» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары относятся к оборудованию и средствам для чистки и дезинфекции, имеют одно назначение, сферу применения и кругу потребителей.

Товары 11 класса МКТУ «аппараты и машины холодильные; испарители (оборудование и приборы для охлаждения); оборудование и установки холодильные; погреба винные электрические (оборудование и приборы для охлаждения); установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; холодильники; холодильники, устройства охлаждающие и морозильники для хранения медицинские» заявленного обозначения являются однородными товарам 11 класса МКТУ «устройства для охлаждения воздуха (оборудование и приборы для охлаждения)» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары относятся к оборудованию и приборам для охлаждения, имеют одно назначение, сферу применения и кругу потребителей.

Товары 11 класса МКТУ «водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; змеевики [части дистилляционных, отопительных или охладительных установок] (оборудование теплотехническое); элементы нагревательные» заявленного обозначения являются однородными товарам 11 класса МКТУ «грелки; грелки для ног электрические или неэлектрические; грелки для постели; грелки карманные; грелки с ручками для согревания постели; ковры с электрообогревом; насосы тепловые; носки с электрообогревом; одежда с электрическим подогревом; одеяла с электрообогревом, за исключением медицинских; подогреватели бутылочек с

сосками электрические; подогреватели для аквариумов; подушки с электрообогревом, за исключением медицинских; увлажнители для радиаторов центрального отопления; установки для обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций» противопоставленного товарного знака [1], в силу того, что сравниваемые товары относятся к оборудованию теплотехническому, имеют одно назначение, сферу применения и кругу потребителей.

Товары 11 класса МКТУ «краны; резервуары для хранения воды под давлением (оборудование и приборы водно-паро-газовые и их принадлежности)» заявленного обозначения являются однородными товарам 11 класса МКТУ «аппараты для гидромассажных ванн; генераторы ацетиленовые; генераторы микропузырьков для ванн» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары относятся к оборудованию и приборам водно-паро-газовые и их принадлежностям, имеют одно назначение, сферу применения и кругу потребителей.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что перечень товаров 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №711816 [1] был частично сокращен, о чём имеется запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 28.06.2023. При этом, часть заявленных товаров 11 класса МКТУ не является однородной сокращенному перечню товаров 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

Так, испрашиваемые товары 11 класса МКТУ «аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; башни для дистилляции; дистилляторы; колонны дистилляционные» заявленного обозначения не являются однородными товарам 11 класса МКТУ «абажуры; аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты для гидромассажных ванн; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для загара [солярии]; аппараты для ионизации

воздуха или воды; аппараты для обжаривания кофе; арматура печей металлическая; бачки смывные для туалетов; биде; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; вафельницы электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; вертела; водоспуски для туалетов; воздухоочистители для кухонь; газоохладители, не являющиеся частями машин; генераторы ацетиленовые; генераторы микропузырьков для ванн; гирлянды световые для праздничных декораций; горелки; горелки ацетиленовые; горелки бензиновые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки для уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; горелки лабораторные; горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки для ног электрические или неэлектрические; грелки для постели; грелки карманные; грелки с ручками для согревания постели; грили [аппараты кухонные]; держатели для абажуров; души; зажигалки; зажигалки газовые; запальники фрикционные для поджига газа; заслонки дымоходов; зольники для печей; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; камины комнатные; каналы дымоходные; ковры с электрообогревом; колбы ламп; колбы электрических ламп; колосники для печей; колпаки вытяжные; колпаки вытяжные лабораторные; колпаки шаровые для ламп; кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; кофеварки электрические; кузницы портативные; куски лавы, используемые в мангалах; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; лампы для маникюра; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы электрические; люстры; мангалы; машины для выпечки хлеба; машины электрические бытовые для приготовления пирогов из толченого риса; мультиварки; муфты для обогрева ног электрические; насадки для газовых горелок; насосы тепловые; нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; нити накала электрические; номера для зданий

светящиеся; носки с электрообогревом; оборудование для ванных комнат; оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; огни указателей поворота для велосипедов; одежда с электрическим подогревом; одеяла с электрообогревом, за исключением медицинских; отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; очаги; панели варочные электрические; пароварки электрические; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; перколяторы для кофе электрические; печи для хлебобулочных изделий; печи кухонные [шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для промышленных целей; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи стоматологические; писсуары [санитарное оборудование]; плиты кухонные; подогреватели бутылочек с сосками электрические; подогреватели для аквариумов; подсветки для аквариумов; подушки с электрообогревом, за исключением медицинских; помещения стерильные [установки санитарные]; прессы для приготовления тортилий электрические; приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы и установки осветительные; приборы нагревательные кухонные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица]; приспособления для поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; приспособления для приготовления йогурта электрические; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; приспособления с вертелом для жарки мяса; прожекторы; прожекторы подводные; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; рассеиватели света; реакторы ядерные; ростеры; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; сиденья для туалетов; системы осветительные для летательных аппаратов; скороварки электрические; скороварки электрические [автоклавы]; скрубберы [части газовых установок]; стекло ламповое; тостеры; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; туалеты [ватерклозеты]; туалеты

передвижные; увлажнители для радиаторов центрального отопления; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки для ванных комнат санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха; установки для обессоливания морской воды; установки для обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций; установки для фильтрования воздуха; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; установки факельные для нефтяной промышленности; устройства автоматические для транспортировки золы; устройства для охлаждения воздуха; устройства фильтрационные для аквариумов; утварь для приготовления пищи электрическая; факелы; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фильтры для кондиционирования воздуха; фитили для печей на жидком топливе; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные; фонари свечные; фонарики бумажные для праздничного убранства; фонтаны; фонтаны декоративные; фонтаны шоколадные электрические; фритюрницы воздушные; фритюрницы электрические; хлебопечи; хроматографы для промышленных целей; чайники электрические; шкафы для дезинфекции книг; электроды угольные для дуговых ламп» противопоставленного товарного знака [1], поскольку указанные испрашиваемые товары 11 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к оборудованию для дистилляции, а также к оборудованию для сушки, в то время как товары 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] относятся к оборудованию световому и его принадлежностям, к оборудованию теплотехническому, к оборудованию и приборам для охлаждения, к оборудованию для получения и поддержания огня, к оборудованию для приготовления и обработки пищевых продуктов и его принадлежностям, к оборудованию и средствам для чистки и дезинфекции, к оборудованию и средствам для поддержания микроклимата, к оборудованию и средствам санитарно-техническим и их принадлежностям, а также к оборудованию и

приборам водно-паро-газовые и их принадлежностям, то есть сравниваемые товары относятся к разным видам товаров, имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

Наличие вышеуказанных обстоятельств позволяет снять противопоставленный товарный знак [1] для части испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ, а, следовательно, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 30.03.2023 и регистрации заявленного обозначения по заявке №2022732007 в отношении части заявленных товаров 11 класса МКТУ «аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; башни для дистилляции; дистилляторы; колонны дистилляционные» в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.07.2023, отменить решение Роспатента от 30.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022732007.