


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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 18.05.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гелиос-Терм», Республика Крым (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019760195, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019760195 с приоритетом от 26.11.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

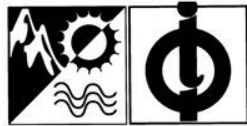
Роспатентом 30.01.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками с более ранним приоритетом, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ на имя иных лиц, а именно:

helios quartz



- со знаком «» [1] по международной регистрации №1342601 с конвенционным приоритетом от 11.02.2016, принадлежащим компании Swiss Quartz Tech SA, Via Roncaglia 20, CH-6883 Novazzano (CH);



- со знаком «HELIOS ITALQUARTZ» [2] по международной регистрации №1236065 с конвенционным приоритетом от 16.06.2014, принадлежащим компании HELIOS ITALQUARTZ S.R.L., Piazza della Rebbublica, 10 I-20121 MILANO (IT).

Кроме того, в заключении по результатам проведенной экспертизы, отмечается, что словесный элемент «THERM» является неохраняемым, что заявителем не оспаривается.

В поступившем возражении заявитель указывает на наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных знаков [1] и [2] по международным регистрациям №1342601 и №1236065, которые не возражают против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019760195 в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены оригиналы писем-согласий от компаний Swiss Quartz Tech SA (CH) и HELIOS ITALQUARTZ S.R.L. (IT).

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

С учетом даты (26.11.2019) поступления заявки №2019760195 правовая база для оценки охраноспособности 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, 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 требованиями подпункта 3 пункта 1 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 указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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.

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

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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 комбинированное обозначение «  » по заявке №2019760195 с приоритетом от 26.11.2019 включает в свой состав выполненные буквами латинского алфавита словесные элементы «HELIOS» в оригинальном графическом исполнении, а также словесный элемент «THERM» в стандартном шрифтовом исполнении, а также изобразительный элемент в виде двух заостренных с одной стороны дуг, расположенных одна под другой. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 11 класса МКТУ *«баки расширительные для систем центрального отопления; воздухонагреватели; калориферы; нагреватели для ванн; печи [отопительные приборы]; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления;*

радиаторы электрические; установки отопительные, работающие на горячей воде; элементы нагревательные».


Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «THERM» является лексической единицей английского языка и означает в переводе на русский язык «терм» (единица теплоты), см. <https://translate.academic.ru/therm/en/ru/>. Для заявленных товаров 11 класса МКТУ указанный словесный элемент является неохраняемым в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

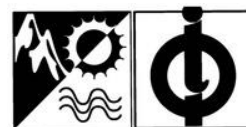
Вместе с тем отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



«  » в качестве товарного знака основан на наличии сходных до степени



смешения знаков «  » [1] по международной регистрации



№1342601 с конвенционным приоритетом от 11.02.2016 и «HELIOS ITALQUARTZ» [2] по международной регистрации №1236065 с конвенционным приоритетом от 16.06.2014, которые на дату принятия оспариваемого решения Роспатента принадлежали компаниям Swiss Quartz Tech SA (CH) и HELIOS ITALQUARTZ S.R.L (IT). Сходство сопоставляемых обозначений и однородность товаров 11 класса МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены, заявителем не оспаривается.

Правовая охрана знаку [1] по международной регистрации №1342601 на территории Российской Федерации, в частности, предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ *«heating and lighting apparatus, parts and accessories thereof, in particular electric lamps, infrared radiators, UV radiators, furnaces; electric lamp reflectors; reflectors being parts or accessories for lasers; anti-glare devices as accessories for lamps; lamp casings made of quartz glass, in particular for ultraviolet radiators and infrared radiators; lamps for polymerization processes; lamps to test the*

behavior of materials and for industrial maintenance; lamps for the analysis and chromatography of short-wave and long-wave black light; bactericidal lamps for industrial use; quartz epiradiators; apparatus for ultraviolet photo-polymerization; black light apparatus; quartz distillers and evaporators» / «нагревательные и осветительные приборы, их части и принадлежности, в частности электрические лампы, инфракрасные излучатели, ультрафиолетовые излучатели, печи; отражатели электрических ламп; отражатели, являющиеся частями или принадлежностями для лазеров; антибликовые устройства в качестве аксессуаров для ламп; корпуса ламп из кварцевого стекла, в частности для ультрафиолетовых излучателей и инфракрасных излучателей; лампы для процессов полимеризации; лампы для проверки поведения материалов и для промышленного обслуживания; лампы для анализа и хроматографии коротковолнового и длинноволнового черного света; бактерицидные лампы для промышленного использования; кварцевые эспираторы; аппарат для ультрафиолетовой фотополимеризации; аппарат черного света; кварцевые дистилляторы и испарители».

В свою очередь правовая охрана знаку [2] по международной регистрации №1236065 на территории Российской Федерации, в частности, предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ «*lamps (electrical), infrared radiators, UV radiators, furnaces; reflectors for lamps (electrical); reflectors as part or accessories for lasers, anti-glare device as accessories for lamps, infrared radiators, UV radiators, furnaces; lamp housings made of quartz glass, in particular for ultraviolet radiators and for infrared radiators» / «лампы (электрические), инфракрасные излучатели, УФ-излучатели, печи; отражатели для ламп (электрические); отражатели в составе или принадлежности для лазеров, антибликовое устройство в качестве принадлежностей для ламп, инфракрасных излучателей, УФ-излучателей, печей; корпуса ламп из кварцевого стекла, в частности для ультрафиолетовых излучателей и для инфракрасных излучателей».*

Необходимо отметить, что при рассмотрении поступившего возражения коллегия установила, что правообладателем вышеприведенных знаков [1] и [2] стало одно лицо – компания Swiss Quartz Tech SA (CH). Заявитель учел данное

обстоятельство и представил письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019760195 для товаров 11 класса МКТУ непосредственно от компании Swiss Quartz Tech SA (CH).

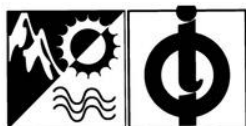
Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, сравниваемые обозначения «  », «  » [1],



«HELIOS ITALQUARTZ» [2] не тождественны, противопоставленные знаки по международным регистрациям №1342601 и №1236065 не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками. При этом коллегией также принято во внимание отсутствие фактических сведений о введении потребителя в заблуждение

относительно изготовителя товаров 11 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые товарные знаки.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков – компании компании Swiss Quartz Tech SA (CH), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления [1], [2] и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019760195 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 18.05.2021, отменить решение Роспатента от 30.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019760195.