

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.05.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Нечаевым Олегом Борисовичем, Омская область, г. Омск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021745697, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **Иртыш-Комфорт** » по заявке №2021745697, поданной 21.07.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 11, 17, 19, 20 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.01.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021745697 в отношении всех заявленных товаров.

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

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение «ИРТЫШ-КОМФОРТ» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в целом не обладает различительной способностью для всех заявленных товаров, поскольку включает словесные элементы:

- ИРТЫШ – река в Центральной Азии и Западной Сибири (Казахстан и Россия), самый крупный приток Оби (впадает слева), см. География. Современная иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн. Под редакцией проф. А. П. Горкина. 2006.), который указывает на местонахождение заявителя и место производства товаров;

- КОМФОРТ – обобщённая характеристика повышенного удобства, см. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. - Павленков Ф., 1907, Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004), который указывает на свойство товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным

знаком «**ИРТЫШ**» по свидетельству №305611 с приоритетом от 04.03.2003 – (1), зарегистрированным на имя Акционерного общества «Омское производственное объединение «ИРТЫШ», г. Омск, ул. Гуртьева, 18, в отношении товаров 11 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 11 класса МКТУ.

В Роспатент 30.05.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему.

- заявитель корректирует перечень заявленных товаров 11 класса МКТУ, путем исключения из него товаров, однородных товарам 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1), в связи с чем, по мнению заявителя, данное противопоставление может быть снято;

- что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то заявитель отмечает следующее:

- заявленное обозначение «Иртыш-Комфорт» заявлено для товаров 06, 07, 11, 17, 19, 20 классов МКТУ, которые являются промышленными товарами, и в отношении которых отсутствует какая-либо информация о том, что бассейн реки Иртыш и, следовательно, слово «Иртыш» известны как место производства данных товаров;

- поскольку река Иртыш протекает через три страны и на берегах реки расположено множество населенных пунктов, то отсутствуют устойчивые ассоциативные связи между какими-либо товарами и географическим названием «Иртыш»;

- характеристики заявленных товаров не связаны с географическим происхождением и нет никаких обстоятельств, которые бы формировали у потребителя ассоциативные связи с рекой Иртыш, следовательно, слово «Иртыш» не может указывать на место производства и сбыта товаров, а также место нахождения производителя товаров, следовательно, носит фантазийный характер;

- вывод экспертизы о том, что входящее в заявленное обозначение слово «Комфорт» является описательным для заявленных товаров 06, 07, 11, 17, 19 и 20 классов МКТУ, является безосновательным, поскольку в отношении данных товаров не может указывать на присущие им свойства. Как правило, для оценки производственного оборудования применяются его технические характеристики и его свойствами могут быть надежность, производительность, эргономические показатели и т.д., в то время, как слово «комфорт» создает ассоциации с бытовыми товарами, в отношении которых заявленное обозначение не заявлено;

- заявленное обозначение является сложносоставным словом «Иртыш-Комфорт», части которого соединены дефисом, т.е. заявленное обозначение сформировано на основе двух морфем, каждая из которых имеет лексическое значение, при этом согласно правилам русского языка сложносоставное слово формирует единое понятие;

- доводы заявителя подтверждаются судебной практикой, приведенной в тексте возражения.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021745697 в отношении скорректированного перечня товаров.

На заседании коллегии, состоявшемся 04.07.2023, согласно пункту 45 Правил ППС коллегией были выявлены дополнительные основания, не указанные в заключении по результатам экспертизы, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно в рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, расширяется перечень однородных товаров, которые не были указаны в решении Роспатента от 31.01.2023.

Так, заявленные товары 06, 07, 11, 17, 19, 20 классов МКТУ признаются однородными товарам 11 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №305611, в связи с тем, что сопоставляемые товары относятся к таким родовым категориям как, «отопительные приборы и установки, части и принадлежности к ним» либо «устройства водораспределительные и санитарно-технические, части и принадлежности к ним», соответственно, имеют одно назначение и взаимодополняемы, один круг потребителей и рынок сбыта.

С целью предоставления заявителю дополнительного времени для подготовки своей позиции заседание коллегии было перенесено.

В поступивших 14.08.2023 пояснениях, заявитель представил оригинал письма-согласия, выданного АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения», являющегося правопреемником АО «Омское производственное объединение «Иртыш» - правообладателя противопоставленного товарного знака (1), на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 06, 07, 11, 17, 19, 20 классов МКТУ – [1].

С учетом изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2021745697 в отношении всех заявленных товаров.

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

С учетом даты (21.07.2021) поступления заявки № 2021745697 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса 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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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.

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).

# Иртыш-Комфорт

Заявленное обозначение « **Иртыш-Комфорт** » по заявке №2021745697 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров

- 06 класса МКТУ – *арматура для подвода сжатого воздуха металлическая; вентили металлические, за исключением деталей машин; клапаны металлические, за исключением деталей машин; клапаны водопроводных труб металлические; клапаны дренажных труб металлические; колена для труб металлические; отводы для труб металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; ответвления для трубопроводов металлические; приспособления зажимные для труб металлические; резервуары металлические; соединения для труб металлические; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы водопроводные металлические; трубы дренажные металлические; трубы металлические; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы стальные;*

- 07 класса МКТУ – *аппараты для очистки под высоким давлением; вентили [детали машин]; клапаны [детали машин]; диафрагмы для насосов; мембраны для насосов; компрессоры [машины]; краны [детали машин или двигателей]; краны спускные [водоотделители]; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; насосы для создания противотока; насосы масляные; насосы топливные с автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для станций технического обслуживания; насосы центробежные; насосы, подающие водород, для станций технического обслуживания; разбрызгиватели для сточных вод; регуляторы давления [детали машин]; турбокомпрессоры; устройства воздухоотсасывающие; фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей;*

- 11 класса МКТУ – аппараты и машины для очистки воды; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; краны для труб и трубопроводов; краны; машины для полива и орошения сельскохозяйственные; приборы водозаборные; приборы для фильтрования воды; резервуары для хранения воды под давлением; трубы [части санитарно-технических систем]; установки для распределения воды; установки систем водоснабжения; устройства для образования вихревого движения воды; фильтры для питьевой воды;

- 17 класса МКТУ – арматура для подвода сжатого воздуха неметаллическая; клапаны из натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; муфты для труб неметаллические; соединения для труб неметаллические; трубы гибкие неметаллические; фитинги для гибких труб неметаллические; фитинги для жестких труб неметаллические;

- 19 класса МКТУ – клапаны водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; ответвления для трубопроводов неметаллические; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы жесткие строительные неметаллические;

- 20 класса МКТУ – клапаны [вентили] дренажных труб пластмассовые; клапаны, вентили водопроводных труб пластмассовые; клапаны, вентили неметаллические, за исключением деталей машин.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает словесные элементы «Иртыш» и «Комфорт» которые, несмотря на то, что написаны через дефис воспринимаются как два самостоятельных элемента, поскольку их сочетание в силу смыслового значения не формирует какой-либо новой оригинальной семантики, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов. При этом каждое слово выполнено с заглавной буквы, что также способствует восприятию их как двух самостоятельных единиц.



Довод заявителя о том, что обозначения «Иртыш-Комфорт» является словосочетанием с новой оригинальной семантикой, не содержит фактического подтверждения, что до даты подачи заявки потребитель воспринимал данное обозначение в каком-либо ином смысловом значении.

С учетом выше изложенного, анализ проводится по каждому словесному элементу.

Согласно словарно-справочным источникам информации Иртыш – это река, протекающая на территориях России (Омская и Тюменская области), Казахстана, Китая. Общая длина Иртыша составляет 4248 км, длина реки в России - 1957 км. Площадь бассейна – 1643 тыс. км.

В степной и лесостепной зонах на Иртыше создано большое количество малых водохранилищ для орошения, рыборазведения и рекреации (оздоровительных мероприятий). По Иртышу осуществляется регулярное судоходство и теплоходные круизы. Ниже озера Зайсан на Иртыше построен Иртышский каскад ГЭС, включающий в себя Бухтарминскую, Усть-Каменогорскую и Шульбинскую ГЭС.

С учетом известности реки Иртыш для российского потребителя слово «Иртыш» в заявленном обозначение будет ассоциироваться с названием определенного географического объекта России, а не с территорией Казахстана и Китая, и может быть воспринят потребителем как указание на место производства определенных видов товаров рыбной промышленности, а также оказания услуг: судоходство, орошение, строительство ГЭС, оздоровительные услуги, услуги туристических агентств), в отношении которых обозначение «Иртыш» должно быть свободным для использования разными производителями.

Вместе с тем, принимая во внимание, что регистрация товарного знака по заявке №2012718204 испрашивается в отношении товаров, относящихся к отопительному оборудованию и санитарно-техническим аппаратам и машинам, то есть не связанных с природным происхождением, то исключается возможность ущемления прав иных хозяйствующих субъектов, расположенных на территории протекания реки Иртыш.

С учетом изложенного в отношении заявленных товаров 06, 07, 11, 17, 19, 20 классов МКТУ словесный элемент «Иртыш» воспринимается как фантазийный, в связи с чем ему может быть предоставлена правовая охрана.

Что касается словесного элемента «Комфорт», то данное слово имеет следующее значение «обобщённая характеристика повышенного удобства, см. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. - Павленков Ф., 1907, Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004).

В связи с чем применительно к заявленным товарам словесный элемент «Комфорт» характеризует заявленные товары, указывая на их свойства, носящие хвалебный характер и является неохраемым элементом на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Данная позиция коллегии подтверждается зарегистрированными Роспатентом товарными знаками, образованными аналогичным способом, в которых слово «комфорт» является неохраемым элементом (например, товарные знаки:



«» по свидетельству №700331, «



по свидетельству № 769142, «» по свидетельству № 768432 ,



«» по свидетельству № 722856.

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

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан словесный товарный знак

«**ИРТЫШ**» по свидетельству №305611 с приоритетом от 04.03.2003 – (1), выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ *«установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде; печи (отопительные приборы); приборы отопительные электрические; радиаторы электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы отопительные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; аккумуляторы тепловые; экономайзеры топливные; теплообменники; элементы нагревательные, включая тэны; водонагреватели; воздухонагреватели; калориферы; кондиционеры; вентиляторы бытовые электрические; котлы газовые; котлы отопительные; котлы отопительные, а именно, котлы газовые отопительные бытовые; питатели для отопительных котлов; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; печи; печи хлебопекарные; установки для тепловой обработки пищевых продуктов, а именно, шкафы с обогревом, расстоечные для теста; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приспособления для подогрева блюд; печи микроволновые (для приготовления пищи); приборы для обжаривания кухонные; тостеры для хлеба; плиты кухонные; аппараты сушильные».*

Сходство сравниваемых обозначение обусловлено тем, что они содержат тождественный фонетически и семантически и сходный визуально словесный элемент «ИРТЫШ».

Однородность сопоставляемых товаров 06, 07, 11, 17, 19, 20 классов МКТУ (заявленного перечня) и товаров 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1) обусловлена тем, что товары относятся к таким родовым категориям как, «отопительные приборы и установки, части и принадлежности к ним» либо «устройства водораспределительные и санитарно-технические, части и принадлежности к ним», соответственно, имеют одно назначение и взаимодополняемы, один круг потребителей и рынок сбыта.

Заявителем сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, а именно предоставленное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021766372 в отношении всех заявленных в отношении товаров 06, 07, 11, 17, 19, 20 классов МКТУ – [1].

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются тождественными в силу того, что заявленное обозначение включает дополнительный словесный элемент «КОМФОРТ».

Таким образом, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией были учтены представленные заявителем безотзывное письменное согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06, 07, 11, 17, 19, 20 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.05.2023, отменить решение Роспатента от 31.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021745697.**