

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 № 4520, рассмотрела поступившее 13.03.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №734596, поданное ЗАО «Техносфера», г. Курск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 28.12.2018 по заявке №2018758249 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.11.2019 за №734596 на имя Общества с

ограниченной ответственностью «Техносфера Центр», г. Курск (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07, 11, 19, 20, и услуг 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.03.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №734596 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение содержит следующие доводы:

- ЗАО «Техносфера» была подана заявка №2019741326 на регистрацию товарного знака со словесными элементами «ТЕХНО СФЕРА» для товаров и услуг 06, 11, 37, 42 классов МКТУ, в ходе экспертизы которой оспариваемый товарный знак выявлен в качестве препятствия для регистрации товарного знака лица, подавшего возражение;

- правовая охрана оспариваемого товарного знака "Техно сфера" по свидетельству №734596 на имя другого лица ограничивает лицо, подавшее возражение, в использовании своего фирменного наименования, обозначения под которым на рынке компания функционирует более 18 лет;

- правообладатель оспариваемого знака обратился в Арбитражный суд Курской области с исками о запрете использования товарного знака к клиентам ЗАО «Техносфера» и ее партнерам (дело №А35-11845/2019), что препятствует нормальному осуществлению коммерческой деятельности с тем же обозначением, которое ранее использовалось в течении 18 лет, а также содержит состав нарушения законодательства о защите конкуренции;

- лицо, подавшее возражение, считает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №734596 было осуществлено с нарушением пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку длительная активная деятельность под обозначением «Техносфера» у потребителей и участников

рынка ассоциируется именно с ЗАО «Техносфера», а не с вновь образованным (27.11.2018) ООО «Техносфера центр»;

- лицо, подавшее возражение, являлось правообладателем товарного знака «ТЕХНОСФЕРА» по свидетельству №336412 с датой приоритета 30.10.2006 года, зарегистрированного для товаров 11 класса МКТУ «установки для очистки сточных вод»;

- активное осуществление коммерческой деятельности и широкую известность лица, подавшего возражение, на рынке подтверждают многочисленные дипломы за участие в выставках и конференциях, наличие права на доменное имя «<http://www.tehnosfera.ru>», созданного в июле 2003 года;

- лицо, подавшее возражение, занимается активной деятельностью в части научных исследований, так ЗАО «Техносфера» принадлежало более десятка патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы (Свидетельства №61391, №54933, №62098, №69704, №62100, №66221, №45938, №61392, №62099, №75853, №79547, №2412911, №107234, №48976);

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем фирменного наименования, право на которое возникло у него до даты приоритета сходного до степени смешения оспариваемого товарного знака;

- сходство комбинированного товарного знака «Техно сфера» и фирменного наименования ЗАО «Техносфера» обусловлено наличием в них тождественного словесного элемента «ТЕХНОСФЕРА», который занимает в обоих обозначениях доминирующее положение;

- лицо, подавшее возражение, использует обозначение «ТЕХНО СФЕРА» начиная с 2002 года для осуществления деятельности по производству машин и станков, аппаратов для очистки и фильтрования воды, производства различных конструкции, а также оказывает услуги по строительству, проводит научные исследования и оказывает услуги по консультированию, чему свидетельствуют приложенные материалы;

- согласно выписке из ЕГЮРЛ основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта, монтаж промышленных машин и оборудования, торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения;

- до даты приоритета товарного знака лицо, подавшее возражение, участвовало в государственных закупках, получало разрешительные декларации соответствия на производимую продукцию, а также входило в реестр добросовестных поставщиков;

- виды деятельности лица, подавшего возражение, корреспондируют товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- Михайленко Дмитрий Викторович, который является генеральным директором компании правообладателя оспариваемого товарного знака, работал в ЗАО «Техносфера» в период с 12.08.2010 года по 01.12.2014 года в должности «Начальник отдела маркетинга», был уволен по собственному желанию, следовательно, не мог не знать о существовании компании, длительное время использующей в своей деятельности обозначение «Техносфера».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №734596 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения из государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания свидетельство №734596;
2. Выписка из ЕГРЮЛ ЗАО «Техносфера»;
3. Выписка из реестра ФИПС, сведения о товарном знаке №336412;
4. Свидетельства на патенты ЗАО «Техносфера»;
5. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Техносфера центр»;

6. Скриншот сведений WHOIS о принадлежности доменного имени;
7. Справка о принадлежности доменного имени;
8. Скриншоты с сайта <http://web-arhive.ru/> 18.03.2013г.;
9. Скриншоты с сайта <http://web-arhive.ru/> 29.11.2018г.;
10. Копия статьи «Живая вода Техносферы»;
11. Копия статьи «Уникальные технологии ЗАО «Техносфера»;
12. Копия статьи «Победители конкурса «Золотой Меркурий»;
13. Копия диплома «Экоэффективность-2007»;
14. Копия диплома «Нефть. Газ.Хим»;
15. Копия диплома «Топливо-энергетические ресурсы Юга России»;
16. Копия диплома « 7 строительной выставки Город Порт»;
17. Копия диплома «Оренбург. Строительство. ЖКХ. Экология»;
18. Копия диплома «БелЭкспоСтрой»;
19. Копия диплома «Промышленная экология и безопасность»;
20. Копия диплома «Туластройпрогресс»;
21. Копия диплома «Межрегиональная выставка Строительство»;
22. Копия диплома «Международная выставка Экватек»;
23. Копия диплома «Астрахань. Нефть и газ. Энерго-2009»;
24. Копия диплома «OIL.GAS. Chemistry»;
25. Копия диплома Гран-при «Нефть.Газ. Нефтехимия»;
26. Копия диплома 3 степени «Нефть.Газ. Нефтехимия»;
27. Копия диплома «Нефть.Газ. Химия»;
28. Копия диплома «Строительство-2010»;
29. Копия диплома « Третий воронежский промышленный форум»;
30. Копия диплома «Промтехэкспо-2011»;
31. Копия диплома «Нефть.Газ. Хим. 2011»;
32. Копия диплома «Четвертый воронежский промышленный форум»;
33. Копия диплома «Лидер природоохранной деятельности в России»;

34. Копия диплома «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области»;
35. Копия диплома «Золотой меркурий»;
36. Копия диплома «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение»;
37. Копия диплома «Международной академии качества и маркетинга»;
38. Определение о принятии искового заявления №№А35-11845/2019;
39. Копия трудового договора Михайленко;
40. Копия приказа об увольнении Михайленко;
41. Выписка из сервиса Контур.Фокус об участии ЗАО «Техносфера» в госзакупках;
42. Выписка из сервиса Контур.Фокус о наличии у ЗАО «Техносфера» сертификатов и деклараций;
43. Копии выписок из реестра добросовестных поставщиков за 2011-2013 годы;
44. Отзывы клиентов, благодарственные письма от клиентов ЗАО «Техносфера»;
45. Копия декларации о соответствии на оборудование очистки сточных вод;
46. Копия сертификата соответствия №0923607;
47. Копия сертификата соответствия №0923605;
48. Копия сертификата соответствия № 0089597;
49. Скриншот с сайта Техносфера, произведенные работы;
50. Каталожные листы оборудования Техносфера;
51. Копия договора оказания услуг от 01.03.2017г.;
52. Копия договора оказания услуг от 30.01.2017г.;
53. Копия договора поставки от 06.02.2012г.;
54. Копия договора поставки от 14.05.2014г.;
55. Копия договора оказания услуг от 14.11.2016г.;

56. Копия договора поставки от 01.03.2012г.;
57. Копия договора подряда от 30.07.2012г.;
58. Копия договора поставки от 08.05.2013г.;
59. Копия договора от 19.09.2014г.;
60. Копия договора поставки от 04.06.2012г.;
61. Копия договора от 18.06.2013г.;
62. Копия договора поставки от 13.12.2010г.;
63. Каталожный лист продукции 2005г.;
64. Копии актов выполненных работ/оказанных услуг.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на заседании коллегии, состоявшемся 15.05.2020, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- представленные лицом, подавшим возражение, документы не подтверждают ни введение товаров в гражданский оборот с обозначением «ТЕХНО СФЕРА», ни возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами и услугами под данным обозначением и лицом, подавшим возражение;

- представленные сведения из ЕГЮРЛ свидетельствуют лишь о намерении осуществлять те виды деятельности, которые указаны в выписке;

- из представленных материалов не представляется возможным определить однородность товаров, которые фактически производило лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, и соотнести их с товарами и услугами 01, 11, 19, 20, 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.03.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №734596.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (28.12.2018) приоритета оспариваемого 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 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения,


В возражении отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым ЗАО «Техносфера» в гражданском обороте, в силу чего способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги. К возражению приложены публикации в газетах, свидетельства на патенты, дипломы за участие в выставках и конференциях касающиеся деятельности лица, подавшего возражение.

Лицо, подавшее возражение осуществляет деятельность в области очистки сточных вод, производства оборудования и разработки технологий очистки стоков агро-, нефте- и прочих промышленных предприятий, а также коттеджных посёлков и автомоек, занимается производством канализационных насосных станций. ЗАО «Техносфера» осуществляет консультационную и проектировочную деятельность, является разработчиком технологичного оборудования в своей сфере деятельности и обладает правом на сходное, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком фирменное наименование, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №734596.

Также коллегия приняла во внимание наличие судебного спора между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака. Лицо, подавшее возражение, привлечено к рассмотрению судебного спора Арбитражного суда Курской области по делу №А-35-11845/2019 в качестве третьего лица.

Вышеизложенное позволяет его признать заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям изложенным в пунктах 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №734596 представляет собой комбинированное обозначение, включающее

изобразительный элемент в виде окружности, разделенной пополам и с выступами слева и справа, а также расположенные по центру и разделенные полосой словесные элементы «ТЕХНО» и «СФЕРА», выполненные в две строки буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в белом, синем, красном и сером цветом сочетания в отношении товаров 07, 11, 19, 20 и услуг 37, 42 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.


Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с его фирменным наименованием ЗАО «Техносфера», которое использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров 07, 11, 19, 20 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

Сравнительный анализ части фирменного наименования «Техносфера»



и оспариваемого товарного знака «» показал, что они включают фонетически и семантически (где: «ТЕХНОСФЕРА» - [от сл. техно... и sphaira - шар] Часть биосферы, преобразованная с помощью технических средств в социально-экономических целях. (см.

www.dic.academic.ru, Энциклопедический словарь. 2009.)) тождественный словесный элемент «Техносфера».

Графически сравниваемые обозначения создают сходное зрительное впечатление за счет выполнения их буквами русского алфавита.

Право на фирменное наименование ЗАО «Техносфера» возникло 09.08.2002, согласно выписке ЕГЮРЛ (2) то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Однако наличие более раннего права на фирменное наименование, часть которого фонетически и семантически тождественна оспариваемому товарному знаку, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку. Поскольку внесение кодов ОКВЭД в ЕГЮРЛ свидетельствуют только о намерениях осуществлять данные виды деятельности.

При анализе фактической деятельности лица, подавшего возражение, во внимание были приняты материалы (42, 45-48, 50-64).

ЗАО «Техносфера» представлены сертификаты и декларации о соответствии на продукцию (42, 45-48), каталоги продукции (50, 63) сроки действия которых датированы 2006-2016 гг., и где лицо, подавшее возражение, указано в качестве изготовителя оборудования и установок для очистки сточных вод (42, 45, 46), оборудования подготовки и обезвоживания уловленных нефтешлаков серии «Техносфера» (42, 47), зданий цельноперевозимых производственных ТС.МА «Поток» (48).

Согласно характеристике продукции (50, 63) (См. Каталожный лист продукции) оборудование для очистки сточных вод серии «Техносфера» предназначены для очистки вод от крупных загрязнений; очистки сточных вод от тяжелых минеральных примесей (песка); выделения из сточных вод грубодисперсных примесей под действием гравитационных сил и т.д.

Установка обработки высококонцентрированных нефтесодержащих стоков «Техносфера-УППТ» производительностью от 1 до 20 м³ предназначена для разделения неэмульгированной воды и нефтепродуктов с

целью дальнейшего использования нефтепродуктов в качестве добавки к печному топливу. Обработка включает следующие стадии: *предварительную фильтрацию, разделение нефтепродуктов и воды, гомогенизацию полученного топлива, автоматическую откачку полученного топлива в резервуар накопитель;*

Грязеотделитель самоочищающийся «Техносфера ГДСШ» производительностью от 5+20 м³/час – установка, предназначенная для *отделения* от нефтешламов крупных механических примесей с размером частиц 0,5+100 мм. Установка осуществляет предварительную очистку и подготовку жидкостей для дальнейшей обработки методами *отмывки, выпаривания, фильтрации* и другими методами;

Установки локальной очистки сточных вод серии «Техносфера», предназначены для:

— *создания систем оборотного водоснабжения* автомоек, пунктов мытья автомобильных и железнодорожных цистерн, резервуаров хранения нефтепродуктов и *доведения показателей очищенной воды до требований нормативной документации* к качеству оборотного водоснабжения (установки типа "Поток"); очистки сточных вод от взвешенных и коллоидных органических и неорганических примесей а также жиров и нефтепродуктов (установки типа "Ручей". «УПФ»);

— приема и дальнейшей транспортировки сточных вод; (установки типа "КИС"); — очистки сточных вод от взвешенных и коллоидных органических и неорганических примесей (установки типа «ФПЗ»); — очистки сточных вод от растворенных и коллоидных органических примесей (установки типа «ФС»);

— первичной очистки сточных вод от неэмульгированных жиров и нефтепродуктов (установки типа "УЖ").

Также лицом, подавшим возражение, представлены договоры и акты сдачи-приема оказанных услуг и поставках продукции (51-62, 64), заключенные с «ООО «Завод коммунально оборудовании», «ООО

«САММИТ», «ООО «ФИРМА СМУ-5», «ООО «Универсалпроект», «ООО ТД «ЭКОЛОС», ООО Строительная компания «ИнвестСтрой», «ЗАО «АКВАМЕТОСИНТЕЗ», ООО «Вознесенский пищевой комбинат», ООО «НиваСтрой», «Комбинат КМАруда», «ООО НПК «Инженерные системы», которые датированные 2010-2018 гг.

Итак, согласно договорам безвозмездного оказания услуг (51, 52) от 01.03.2017 и 30.01.2017 ЗАО «Техносфера» оказывало услуги по установке оборудования для очистки сточных вод и разрабатывало типовую конструкторскую документацию на оборудование для очистки и перекачивания сточных вод серии «Техносфера».

Согласно договорам поставки (53, 54, 58, 61, 62) лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, производило и поставляло баки для воды, воронки для приемов стоков, нефтеловушки, насосные станции, установки очистки сточных вод УПФ.Р 5М, фильтры, установки ФСН 40 и ФПЗ 40, сепараторы, резервуары-хлопьеобразователи.

Представленный Акт (64) от 04.04.2012 свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, передало, а ЗАО «Лира» получило «Павильон утепленный», «труба вытяжная».

Согласно представленному договору (55) от 14.11.2016, лицо, подавшее возражение, разрабатывало концепцию применения оборудования для очистки и перекачивания сточных вод серии «Техносфера» в проектах для ООО «Керама Марацци».

Из представленной спецификации №1 к договору поставки (60) от 04.06.2012 следует, что лицо, подавшее возражение, обязалось изготовить и доставить транспортной компанией на объект строительства с. Детчино Малоюпославецкого района, Калужской обл. установку очистки вод автомоек «Поток 1», лоток-песколовка многопостовая широкий лоток ЛПЛШЛ 4,0, лоток широкий ЛШ 2.0-1-2, сборную емкость СЕСВ 2,5-СИ ($V=2.5M^3$), емкость чистой воды (Пластиковый бак П1000), автоматическую насосную

станцию «Grundfos MQ3-35» со встроенной системой управления, мембранной емкостью и с защитой от «сухого хода».

Согласно договору поставки (56) от 03.06.2014 ЗАО «Техносфера» обязалось изготовить и отгрузить установки пенно-флотационной сепарации «Техносфера УПФ.Р50М-Вз», установки пенно-флотационной сепарации «Техносфера УПФ.Р50М-01-Вз» с насосами отвода очищенного стока DAU 22Т, станции подачи реагентов (коагулянт) расходной "Техносфера СПР-500-140-1-М*Вз», и быстровозводимое комплектно-блочного здание габаритами в сборе 12х9м, систему автоматики (в т.ч. шит управления степенью защиты IP65), комплект технической документации, комплект трубопроводов и арматуры внутриблочной обвязки, в пределах комплектно блочного здания, комплект пробоотборников согласно спецификации №1 (Приложение к договору).

Из представленного договора подряда (57) от 20.06.2014 следует, что лицо, подавшее возражение, обязалось произвести проверку правильности монтажа оборудования указанного в спецификации №1 к вышеуказанному договору.

Согласно договору подряда (59) от 19.09.2014 ЗАО «Техносфера» обязалось осуществить выезд специалистов на объект с целью согласования технологической очистки, комплектности поставляемого оборудования, а также алгоритма работы и функций системы автоматического управления.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, связанной с производством очистительного оборудования, проектированием и установкой очистительных сооружений. Указанные виды деятельности корреспондируют со следующим товарами 07 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: *«аппараты для очистки под высоким давлением; грязеуловители [машины]; компрессоры [машины]; машины дренажные; машины для очистки нефти; машины для герметизации промышленные; машины моечные; машины пневматические; машины фильтровальные;*

насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; разбрызгиватели для сточных вод; установки вакуумной очистки центральные; установки для обезжиривания [машины]; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для просеивания; установки для удаления пыли [очистные установки]; приспособления для паровой очистки; установки пневматические для сбора отработанного масла; устройства для мойки; установки для мойки транспортных средств; фильтр-прессы; фильтры [детали машин или двигателей]; элементы сменные для фильтровальных машин»; товарами 11 класса МКТУ «аппараты для высушивания; аппараты для дезинфекции; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; воздухонагреватели; приборы для очистки масел; приборы для фильтрования воды; приборы и установки санитарно-технические; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; резервуары для хранения воды под давлением; сушилки воздушные; установки водопроводные; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для распределения воды; установки и аппараты для умягчения воды; установки систем водоснабжения; фильтры для питьевой воды»; товарами 19 класса МКТУ «бараки; ворота неметаллические; дома сборные [наборы готовые], неметаллические; каркасы для строительства неметаллические; конструкции неметаллические; кровли неметаллические; материалы строительные неметаллические; навесы [конструкции] неметаллические; конструкции передвижные неметаллические»; товарами 20 класса МКТУ «емкости для жидкого топлива неметаллические; емкости для слива масла неметаллические; клапаны [вентили] дренажных труб пластмассовые; клапаны, вентили водопроводных труб пластмассовые; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; резервуары, за исключением металлических и каменных; сосуды большие для жидкости неметаллические»; услугами 37 класса МКТУ «герметизация сооружений

[строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; монтаж строительных лесов; информация по вопросам ремонта; ремонт насосов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы плотницкие; работы штукатурные; строительство; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; установка дверей и окон»; услугами 42 класса МКТУ «инжиниринг; составление технической документации; экспертиза инженерно-техническая; разработка планов в области строительства».

Вместе с тем, коллегия приходит к выводу о неоднородности товаров 07 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «агрегаты сварочные электрические; аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты сварочные электрические; конвейеры [машины]; машины для герметизации бутылок; машины для укупорки крышками бутылок; машины для укупорки пробками бутылок; машины и устройства для уборки электрические; машины сортировочные для промышленных целей; машины упаковочные» поскольку вышеперечисленные товары имеют иное назначение, условия производства, реализации и иной круг потребителей.

В распоряжение коллегии также не были представлены материалы, свидетельствующие о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет услуги по строительству дорог, а также что является компанией по оказанию услуг проката строительной техники, которые являлись бы однородными оспариваемым услугам 37 класса МКТУ «асфальтирование; прокат строительной техники».

Также в распоряжение коллегии не были представлены материалы, свидетельствующие о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет услуги в области технологии и информатики, научно–исследовательские


услуги, в том числе и для медицинских целей, которые были бы однородными оспариваемым услугам 42 класса МКТУ «дизайн промышленный; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области механики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические; консультации в области информационных технологий; консультации по вопросам программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обслуживание программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; услуги архитектурные; услуги в области химии; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги научных лабораторий; физика [исследования]».

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №734596 сходен до степени смешения с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым при осуществлении деятельности, признанной однородной частью товаров 07, всех товаров 11, части товаров 19, всех товаров 20, части услуг 37 и части услуг 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным в части.

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что способность оспариваемого обозначения вводить потребителей в заблуждение основана на ассоциациях этого обозначения с лицом, подавшим возражение, как производителем товаров/услуг, основанных на предшествующем опыте потребителей.

Что касается мотивов несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.



Сам по себе оспариваемый товарный знак «  » не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к товарам 07, 11, 19, 20 и услугам 37, 42 классов МКТУ.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами и услугами 07, 11, 19, 20, 37, 42 классов МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Деятельность лица, подавшего возражения, была проанализирована выше и доказана в отношении части оспариваемых товаров 07, всех товаров 11, всех товаров 19, всех товаров 20, части оспариваемых услуг 37 и части услуг 42 классов МКТУ.

Материалы, представленные лицом, подавшим возражение, (4) касающиеся патентов, (6-9) касающиеся домена и сайта, не свидетельствуют о том, что потребитель ассоциирует обозначение, используемое в домене с его правообладателем, не подтверждают факт использования патентов и

домена самим лицом, подавшим возражение в своей коммерческой деятельности для реализации товаров и услуг.

Материалы (10,12) касаются упоминания ЗАО «Техносфера» в печатных или электронных изданиях, однако в них отсутствуют такие сведения как название самого издания и тираж, (11) статья в газете «Известия».

Материалы (13-37) представляют собой копии дипломов врученных ЗАО «Техносфера» за участие в выставках с 2007-2016, в городах: Москва, Саратов, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Оренбург, Белгород, Казань, Тула, Воронеж, Астрахань, Самара, Пермь, Омск, Курск, Симферополь, Санкт-Петербург.

Представлены сведения за 2011-2014гг. свидетельствуют об участии ЗАО «Техносфера» в 52-ух госзакупках (41), в 29-ти из которых, лицо, подавшее возражение было признано победителем.

Согласно сведениям, представленным в материалах (43), ЗАО «Техносфера» входило в реестры добросовестных поставщиков за 2011-2013гг.

Материалы (44) представляют собой отзывы и благодарственные письма клиентов за 2009-2012 гг.

Вместе с тем, коллегия усматривает, что представленных материалов недостаточно для того, чтобы прийти к выводу о длительном и широком использовании обозначения «ТЕХНОСФЕРА» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между рассматриваемым обозначением и товарами и услугами компании ЗАО «Техносфера».

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров / лица, оказывающего услуги, при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Исходя из вышеизложенного, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения достаточных материалов, свидетельствующих о способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно лица, производящего товары. Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям абзаца 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.03.2020, признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №734596 недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ: «аппараты для очистки под высоким давлением; грязеуловители [машины]; компрессоры [машины]; машины дренажные; машины для очистки нефти; машины для герметизации промышленные; машины моечные; машины пневматические; машины фильтровальные; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; разбрызгиватели для сточных вод; установки вакуумной очистки центральные; установки для обезжиривания [машины]; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для просеивания; установки для удаления пыли [очистные установки]; приспособления для паровой очистки; установки пневматические для сбора отработанного масла; устройства для мойки; установки для мойки транспортных средств; фильтр-прессы; фильтры [детали машин или двигателей]; элементы сменные для фильтровальных машин»; всех товаров 11 класса МКТУ; всех товаров 19 класса МКТУ; всех товаров 20 класса МКТУ; части услуг 37 класса: «герметизация сооружений [строительство]; изоляция

сооружений; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; монтаж строительных лесов; информация по вопросам ремонта; ремонт насосов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы плотницкие; работы штукатурные; строительство; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; установка дверей и окон»; части услуг 42 класса МКТУ: «инжиниринг; составление технической документации; экспертиза инженерно-техническая; разработка планов в области строительства».