

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 08.08.2022, поданное ООО «АСК-холод», г. Волжск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2021710201, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021710201 с приоритетом от 26.02.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.04.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021710201. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя



иного лица знаком «» (по международной регистрации №1347132 с датой приоритета от 24.10.2016) в отношении товаров 11 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 11 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.08.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было направлено возражение в Палату по патентным спорам против предоставлений правовой охраны противопоставленному знаку по международной регистрации №1347132 [1] на основании его несоответствия положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- Решением Роспатента от 05.07.2022 предоставление правовой охраны противопоставленному знаку по международной регистрации №1347132 [1] было признано недействительным в отношении товаров 11 класса МКТУ «cooling installations and freezers; industrial installations for cooling purposes» (приложение №1);

- товары 11 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 11 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №1347132 [1], так как различаются по сфере применения, назначению и кругу потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.04.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к возражению была приложена копия Решения Роспатента от 05.07.2022, принятого по результатам рассмотрения

возражения против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1347132 [1] (приложение №1).

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

С учетом даты (26.02.2021) поступления заявки №2021710201 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 «АСК» является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде цепи гор, и из словесного элемента «АСК», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Заявленное включает в свой состав как изобразительный, так и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «АСК», который и несет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

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



Противопоставленный знак «  » [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде овала, и из словесного элемента «АСК», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом противопоставленного знака [1] является элемент «АСК», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически тождественные словесные элементы «АСК»/«АСК».

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении и противопоставленном знаке [1], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического тождества словесных элементов.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантических значениях сравниваемых товарных знаков, анализ по их семантическому сходству провести невозможно.

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.

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

К указанным обстоятельствам относится то, что Решением Роспатента от 05.07.2022 предоставление правовой охраны противопоставленному знаку по международной регистрации №1347132 [1] было признано недействительным в отношении товаров 11 класса МКТУ «cooling installations and freezers; industrial installations for cooling purposes» (приложение №1).

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 11 класса МКТУ «аппараты для охлаждения напитков; аппараты и машины холодильные; аппараты морозильные; баки охладительные для печей; витрины охлаждающие; емкости холодильные; змеевики [части дистилляционных, отопительных или охладительных установок]; камеры морозильные электрические; камеры холодильные; оборудование и установки холодильные; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для охлаждения табака; устройства для охлаждения воздуха; холодильники; шкафы холодильные» заявленного обозначения не являются однородными товарам 11 класса МКТУ «lighting installations (осветительные установки); lights for vehicles and interior-exterior spaces (освещение транспортных средств и внутренних и наружных помещений); heating installations using solid, liquid or gas fuels or electricity, central heating boilers, boilers for heating installations, radiators [heating], heat exchangers, not parts of machines, stoves, kitchen stoves, solar thermal collectors [heating] (отопительные установки, использующие твердое, жидкое или газовое топливо или электричество, котлы центрального отопления, котлы для отопительных установок, радиаторы [отопление],

теплообменники, не являющиеся частями машин, печи, кухонные плиты, солнечные тепловые коллекторы [отопление]); steam and fog generators (генераторы пара и тумана); gas generating furnaces for industrial purposes (газогенерирующие печи промышленного назначения); steam boilers, other than parts of machines, acetylene generators, oxygen generators, nitrogen generators (паровые котлы, кроме частей машин, генераторы ацетилена, генераторы кислорода, генераторы азота); installations for air-conditioning and ventilating (установки для кондиционирования и вентиляции воздуха); electric and gas-powered devices, installations and apparatus for cooking, drying and boiling (электрические и газовые приборы, установки и устройства для приготовления пищи, сушки и кипячения); cookers, electric cooking pots, electric water heaters, barbecues, electric laundry driers (плиты, электрические кастрюли, электрические водонагреватели, барбекю, электрические сушилки для белья); hair driers (фены для волос); hand drying apparatus (устройства для сушки рук); sanitary installations, taps [faucets], shower installations, toilets [water-closets], shower and bath cubicles, bath tubs, toilet seats, sinks, wash-hand basins [parts of sanitary installations] (санитарные установки, краны [смесители], душевые установки, туалеты [ватерклозеты], душевые и душевые кабины, ванны, сиденья для унитазов, раковины, умывальники [части санитарных установок]); water softening apparatus (устройства для смягчения воды); water purification apparatus (устройства для очистки воды); water purification installations (установки для очистки воды); waste water purification installations (установки для очистки сточных вод); electric bed warmers and electric blankets, not for medical use (электрические грелки для кроватей и электрические одеяла, не предназначенные для медицинского использования); electric pillow warmers (электрические грелки для подушек); electric or non-electric footwarmers (электрические или неэлектрические грелки для ног); hot water bottles (грелки); filters for aquariums and aquarium filtration apparatus (фильтры для аквариумов и устройства для фильтрации аквариумов); industrial type installations for cooking and drying purposes (установки промышленного типа для приготовления пищи, сушки и охлаждения); pasteurizers and sterilizers (пастеризаторы и стерилизаторы)» противопоставленного знака [1],

поскольку указанные товары 11 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к оборудованию и приборам для охлаждения, в то время как товары 11 класса МКТУ противопоставленного знака [1] относятся к приборам и принадлежностям для нагрева, к средствам осветительным, к установкам для приготовления и обработки пищевых продуктов, к оборудованию для сушки, к оборудованию для очистки и дезинфекции, к оборудованию для поддержания микроклимата, к оборудованию санитарно-техническому, а также к приборам водо-паро-газовым, то есть сравниваемые товары относятся к разным сферам применения, различаются по назначению, обладают отличным кругом потребителей и не являются взаимозаменяемыми.

Таким образом, после того как Решением Роспатента от 05.07.2022 предоставление правовой охраны противопоставленному знаку по международной регистрации №1347132 [1] было признано недействительным в отношении товаров 11 класса МКТУ «cooling installations and freezers; industrial installations for cooling purposes», в перечне товаров 11 класса МКТУ указанного противопоставления не осталось товаров, которые были бы однородны товарам 11 класса МКТУ заявленного обозначения. Следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 08.08.2022, отменить решение Роспатента от 21.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021710201.