


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 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 11.10.2023, поданное компанией МариКап Ой, Финляндия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №962602, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака «» по свидетельству №962602 с приоритетом от 15.07.2022 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.08.2023 по заявке №2022747460 на имя Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун», г. Калуга (далее – правообладатель), в отношении товаров 01, 07, 11, 12, 16 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.10.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №962602 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками со словесными элементами «MetroTaifun»/«МетроТайфун» по свидетельствам №381196, №646193, зарегистрированными, в том числе, в отношении однородных товаров и услуг 07 и 37 классов МКТУ, принадлежащими лицу, подавшему возражение;

- мнение лица, подавшего возражение, о сходстве сравниваемых обозначений основано на фонетическом, семантическом и визуальном сходстве сравниваемых обозначений, а также на однородности товаров и услуг, относящихся к сравниваемым обозначениям.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №962602 недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ «электроприводы на основе вентильно-индукторных двигателей» и всех услуг 37 класса МКТУ, указанных в регистрации, а именно «установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха в горнодобывающей шахте».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- одним из вспомогательных признаков однородности товаров являются условия их реализации. В зависимости от круга потребителей товары могут быть разделены на две группы: товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения;

- товары оспариваемого товарного знака и товары противопоставленных товарных знаков не являются однородными, поскольку относятся к разным видам товаров, не предназначены одному и тому же потребителю и не реализуются в одном и том же секторе рынка;

- изделия правообладателя предназначены для очень ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым известны изготовители продукции в области горнодобывающей промышленности;

- в отношении доводов возражения о том, что товары «электроприводы на основе вентильно-индукторных двигателей» оспариваемого товарного знака

представляют собой товары, частью которых является один из видов двигателей, входящих в перечень 07 класса МКТУ, что является однородным товарам 07 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, правообладатель указывает на то, что это не верно, так как данный вид двигателя «товар» отраженный в 07 классе МКТУ правообладателя защищен патентом на изобретение №2714890;

- по заключению технических специалистов данный вид двигателя не может применяться по назначению товаров и услуг компанией МариКап Ой, так как не отвечает техническим требованиям двигателей, применяемых в автоматических системах сбора мусора или вакуумных насосах, предназначенных для удаления воздуха, неконденсируемых газов и водных паров из холодильных контуров кондиционеров в то время, когда установки правообладателя предназначены для кондиционирования воздуха в горнодобывающей шахте;

- правообладатель обращает внимание на то, что в настоящее время иностранные компании недружественных стран, в число которых входит и Финляндия, ушли с рынков Российской Федерации;

- предприятие правообладателя совместно и по заказу АО «АЛРОСА», заключили договор на разработку изделий для замещения иностранных товаров и услуг на товары и услуги собственного производства;

- в отношении ранее поставленной продукции компании МариКап Ой на рынок Российской Федерации, правообладатель отмечает, что в сознании потребителя не произошло смешения товаров и возникновения риска ассоциации товаров правообладателя оспариваемой регистрации и товаров компании МариКап Ой.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (15.07.2022) правовая база для рассмотрения заявления 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 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, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 пунктом 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №962602 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «Тайфун», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Снизу слова расположены две волнообразные линии. С одной стороны слева расположен графический элемент, состоящий из трех стилизованных

элементов, последовательно соединенных между собой и четвертого полуовала, в который вписан зигзагообразный элемент, соприкасающийся с буквой «Т». Второй графический элемент представляет стилизованное изображение корабля на волнах, вписанный в незамкнутый круг и расположенный в правой части словесного элемента. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 04, 11, 12, 16 и услуг 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «MetroTaifun» по свидетельству №381196 [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07 и услуг 37, 39 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «МетроТайфун» по свидетельству №646193 [2] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07 и услуг 37, 39 классов МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №962602 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал, что обозначения включают в себя фонетически сходные словесные элементы «Тайфун»/«MetroTaifun»/«МетроТайфун».

Так, фонетическое сходство обусловлено полным вхождением словесного элемента «Тайфун» оспариваемого товарного знака в противопоставленные товарные знаки [1, 2].

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим критерием, ввиду наличия в знаках фонетически сходных словесных элементов. Фонетическое сходство выражается в наличии близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, в расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличии совпадающих слогов и их расположении, характере совпадающих частей обозначений, вхождении одного обозначения в другое.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы «MetroTaifun»/«МетроТайфун» противопоставленных товарных знаков [1, 2] отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.


Вместе с тем, словесные элементы «MetroTaifun»/«МетроТайфун» противопоставленных товарных знаков [1, 2] состоят из двух словесных элементов: «Metro»/«Метро», «Taifun»/«Тайфун», которые, несмотря на то, что выполнены без пробелов, воспринимаются как самостоятельные элементы, поскольку каждый словесный элемент выполнен с заглавной буквы.

Кроме того, словесный элемент «Taifun» противопоставленного товарного знака [1] имеет значение в немецком языке и переводится как слово «Тайфун» (ураган большой разрушительной силы, преимущ. в западной части Тихого океана, см. «Oxford Languages»), см. <https://www.translate.ru>

Таким образом, оспариваемое обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] включают в свой состав семантически тождественный словесный элемент «Тайфун»/«Taifun»/«Тайфун».

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка оспариваемого товарного знака не снимает высокой степени фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

С учетом изложенного оспариваемый товарный знак «» следует признать сходным с товарными знаками [1, 2] зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, в основу которых положены словесные элементы «Taifun»/«Тайфун».

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Коллегия отмечает, что сходство сравниваемых товарных знаков правообладателем не оспаривалось.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №962602 и противопоставленных знаков [1, 2], показал следующее.

Товары 07 класса МКТУ «электроприводы на основе вентильно-индукторных двигателей» оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 07 класса МКТУ «двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств)» противопоставленных товарных знаков [1, 2], поскольку «электрический привод» - это электромеханическая система, в которую входят электродвигатель, передаточный механизм, механические, электромеханические преобразователи. Также электропривод включает в себя информационные и управляющие системы, которые приводят клапан в движение, в связи с чем, указанные выше товары 07 класса МКТУ «электроприводы на основе вентильно-индукторных двигателей» представляют собой товары, частью которых является двигатель, следовательно, сравниваемые товары относятся к одному виду товаров (к деталям и частям машин), соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 37 класса МКТУ «установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха в горнодобывающей шахте» оспариваемого товарного знака являются однородными с услугами 37 класса МКТУ «ремонт; установка оборудования» противопоставленного товарного знака [1], с услугами 37 класса МКТУ «ремонт и услуги по установке систем для обращения с отходами; ремонт и услуги по установке конвейерных систем для транспортировки отходов; ремонт и услуги по установке пневматических трубчатых ленточных конвейеров, вакуумных насосов, удалителей отходов и систем для обращения с отходами» противопоставленного товарного знака [2], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг (услуги по

установки, ремонту оборудования различного назначения), имеют сходные характерные особенности, одинаковый круг потребителей и условия реализации, а также имеют одинаковое назначение и область применения, то есть являются сопутствующими.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, с указанными выше противопоставленными товарными знаками [1, 2], в отношении однородных товаров 07 и услуг и 37 классов МКТУ.

Довод правообладателя о том, что сравниваемые товары 07 класса МТКУ не являются однородными, поскольку, вид двигателя отраженный в 07 классе МКТУ оспариваемого товарного знака защищен патентом на изобретение №2714890, не может быть принят во внимание, поскольку в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, следовательно, исходя из объема охраны изобретения, словесные элементы не имеют охраны, в связи с чем, оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленным изобретением и однородность не может быть оценена.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №962602 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №962602 недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ «электроприводы на основе вентильно-индукторных двигателей» и услуг 37 класса МКТУ.