


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 13.08.2020, поданное ООО Торговая Компания «Инструменты», г.Кострома (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №644808, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак « ТЕПЛОФФ технологии теплого пола» был зарегистрирован 12.02.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2015718414 с приоритетом от 18.06.2015 на имя Богулина Сергея Александровича, г.Новосибирск, (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 644808 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака (с 2012 года) лицо, подавшее возражение, использовало сходное до степени смешения обозначение «**Тепловь**» для индивидуализации своей продукции, которая производилась и реализовывалась на территории Российской Федерации, и продолжает такое использование в настоящее время;

- вывод о том, что обозначение «Тепловъ», применяемое лицом, подавшим возражение, для индивидуализации своей продукции, хорошо известно потребителю в результате длительного и активного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака и ассоциируется с конкретным производителем — ООО Торговая Компания «Инструменты», подтверждается материалами, размещенными в открытом доступе в сети Интернет;
- регистрация данного обозначения в качестве товарного знака на имя иного лица неизбежно повлечёт введение потребителя в заблуждение относительно фактического производителя товара, что будет являться прямым нарушением положений, изложенных в пункте 3(1) статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №644808 недействительным в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ:

установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде; печи [отопительные приборы]; питатели для отопительных котлов; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; печи каналные; печи, за исключением лабораторных; котлы газовые; заслонки дымоходов; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; колосники для печей; баки расширительные для систем центрального отопления; элементы нагревательные; футеровка огнеупорная для печей; оборудование для загрузки печей; баки охладительные для печей; котлы отопительные; трубы жаровые отопительных котлов; котлы для прачечных; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; каналы дымоходные; трубы отопительных котлов.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о товарном знаке № 644808[1];
- распечатка выписки из ЕГРЮЛ об ООО Торговая Компания «Инструменты» [2];
- копии товарных накладных [3];
- копия договора на проведение рекламных мероприятий [4];

- распечатка рекламных материалов [5];
- распечатка кадров видеозаписей, размещённых в открытом доступе в сети Интернет [6];
- DVD-диск [7];
- фотоматериалы [8].

Правообладателю в установленном порядке в адрес, указанный в регистрации, было направлено уведомление о поступившем возражении, однако отзыв правообладателем не был представлен и участия в рассмотрении возражения он также не принял.

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

С учетом даты приоритета (18.06.2015) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).


В соответствии с пунктом 3(1) 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 (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение «  », включающее словесное обозначение “ТЕПЛОФФ”, выполненное заглавными буквами русского алфавита, изобразительный элемент в виде круга, внутри которого расположено стилизованное изображение вытянутой стопы, пальцы которой касаются пола, и неохраняемое словосочетание «технологии теплого пола».

Товарный знак охраняется в оранжевом, темно-оранжевом, белом, зеленом, темно-зеленом, черном цветовом сочетании, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ:

11 - лампы дуговые; перколяторы для кофе электрические; электроды угольные для дуговых ламп; биде; установки для очистки сточных вод; колпаки вытяжные лабораторные; патроны для электрических ламп; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; светильники; унитазы для туалетов; вертела; хлебопечи; приспособления противоослепляющие для автомобилистов [аксессуары для ламп]; фонари осветительные; лампы взрывобезопасные; приборы и установки санитарно-технические; печи стоматологические; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; фары для автомобилей; аппараты и машины для очистки воды; хроматографы для промышленных целей; горелки газовые; колбы ламп; аппараты морозильные; лампы для указателей поворота для автомобилей; устройства автоматические для транспортировки золы; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; аппараты и установки сушильные; фонтаны; приборы для очистки масел; установки для ванн санитарно-технические; лампы электрические; горелки ацетиленовые; туалеты [ватерклозеты]; установки для охлаждения воды; змеевики [части дистилляционных, отопительных или охлаждающих установок]; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; установки для очистки воды; приборы для фильтрования воды; воздухоочистители для кухонь; приборы и машины для производства льда; установки для орошения автоматические; антиобледенители для транспортных средств; теплообменники, не являющиеся частями машин; установки для кондиционирования воздуха; установки полимеризационные; кузницы портативные; вентиляторы бытовые электрические; аппараты для сушки фруктов; экономайзеры топливные; радиаторы центрального отопления; установки и машины для охлаждения; лампы для проекционных аппаратов; оборудование для обжиговых печей [опоры]; резервуары для хранения воды под давлением; шкафы-ледники; плиты кухонные; фонари для транспортных средств; тостеры; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; увлажнители для радиаторов центрального отопления; отражатели для транспортных средств; люстры; зольники для печей; горелки для уничтожения бактерий; бачки смывные для туалетов; кабины передвижные для турецких бань; аппараты для дезинфекции; печи мусоросжигательные; скороварки электрические [автоклавы]; нагреватели для ванн; помещения стерильные [установки санитарные]; грелки для постели; туалеты передвижные; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; чайники электрические; установки отопительные; лампы ацетиленовые; трубки газоразрядные для освещения электрические; грелки для ног электрические или неэлектрические; установки для обессоливания морской воды; сиденья для туалетов; обогреватели стекол транспортных средств; куски лавы, используемые в мангалах; установки отопительные, работающие на горячей воде; фонари карманные; ванны сидячие; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; печи обжиговые;

грелки карманные; установки для фильтрования воздуха; приспособления с вертелом для жарки мяса; трубки люминесцентные для освещения; горелки спиртовые; установки для охлаждения молока; печи [отопительные приборы]; подушки с электрообогревом, за исключением медицинских; колпаки шаровые для ламп; кастрюли для приготовления пищи под давлением, электрические; фурнитура для печей фасонная; грили [аппараты кухонные]; аппараты для загара [солярии]; лампы шахтерские; холодильники; сушилки воздушные; ванны [сосуды] гидромассажные; приспособления для поворачивания вертела; трубки для ламп; емкости холодильные; устройства для образования вихревого движения воды; насадки для кранов антиразбрызгивающие; плиты нагревательные; установки отопительные для транспортных средств; питатели для отопительных котлов; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; пробки для радиаторов; горелки калильные; фары для транспортных средств; машины для полива и орошения сельскохозяйственные; оборудование для бань с горячим воздухом; установки для охлаждения жидкостей; печи канальные; ванны; печи, за исключением лабораторных; грелки с ручками для согревания постели; приборы и установки для охлаждения; источники света факельные; установки для обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций; писсуары [санитарное оборудование]; печи кухонные [шкафы духовые]; шиберы для регулирования тяги [отопление]; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; печи микроволновые [для приготовления пищи]; витрины охлаждающие; фонтаны декоративные; стекло ламповое; сушилки для солода; котлы газовые; камеры холодильные; лампы для очистки воздуха бактерицидные; кондиционеры; колбы электрических ламп; печи солнечные; заслонки дымоходов; гидранты; приборы водозаборные; бойлеры, за исключением частей машин; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; горелки бензиновые; кабины душевые; аккумуляторы тепловые; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; колосники для печей; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки факельные для нефтяной промышленности; баки расширительные для систем центрального отопления; запальники фрикционные для поджига газа; насадки для газовых горелок; факелы; печи для хлебобулочных изделий; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; очаги; вафельницы электрические; фритюрницы электрические; лампы лабораторные; приборы осветительные для транспортных средств; горелки для ламп; фильтры [части бытовых или промышленных установок]; зажигалки; приспособления для подогрева блюд; приборы для окуривания, за исключением медицинских; аппараты дистилляционные; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица]; установки для охлаждения табака; генераторы ацетиленовые; воздухонагреватели; приборы нагревательные кухонные; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; мангалы; патроны для ламп; аппараты для высушивания; лампы газонаполненные; устройства для охлаждения воздуха; элементы нагревательные; футеровка огнеупорная для печей; скрубберы [части газовых установок]; радиаторы [для отопления]; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; светильники плафонные потолочные; горелки масляные; печи микроволновые для промышленных целей; оборудование для загрузки печей; краны для трубопроводов; колонны дистилляционные; сушилки для белья электрические; фильтры для кондиционирования воздуха; кондиционеры для транспортных средств; отпариватели для тканей; приспособления для приготовления йогурта электрические; жаровни для кофе; газоохладители, не являющиеся частями машин; нити для электрических ламп; нити накала электрические; приборы и машины для очистки воздуха; стерилизаторы; стерилизаторы воздуха; установки для распределения воды; лампы масляные; оборудование для саун; зажигалки газовые; установки водопроводные; сушилки для табака; аппараты сушильные; приборы для очистки газов; колпаки вытяжные; облицовка для ванн; абажуры; души; баки охладительные для печей; приборы осветительные светодиодные; стерилизаторы воды; аппараты для обжаривания кофе; горелки кислородно-водородные; муфты для обогрева ног электрические; калориферы; подогреватели для аквариумов; водонагреватели; трубы [части санитарно-технических систем]; системы осветительные для летательных аппаратов; фильтры для питьевой воды; пастеризаторы; оборудование для

ванных комнат; фонари для велосипедов; камины комнатные; раковины; водонагреватели [аппараты]; одеяла с электрообогревом, за исключением медицинских; ростеры; лампы для завивки; мешочки одноразовые для стерилизации; установки систем водоснабжения; лампочки для новогодних елок электрические; лампы для указателей поворота для транспортных средств; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; приборы для сушки кормов; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; шкафы холодильные; установки и аппараты для умягчения воды; подсветки для аквариумов; приборы отопительные электрические; нагреватели для утюгов; котлы отопительные; краны; радиаторы электрические; нити магниевые для осветительных приборов; светильники напольные; приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования; аппараты для охлаждения напитков; трубы жаровые отопительных котлов; приборы для подогрева клея; фильтры для кофе электрические; регенераторы тепла; фонари для автомобилей; прокладки водопроводных кранов; оборудование и установки холодильные; арматура печей металлическая; рассеиватели света; грелки; нагреватели погружаемые; приборы и установки осветительные; кофеварки электрические; испарители; краны-смесители для водопроводных труб; устройства фильтрационные для аквариумов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; пластины для обогрева; реакторы ядерные; машины для печения хлеба; котлы для прачечных; подогреватели бутылок с сосками электрические; фонари для мотоциклов; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; держатели для абажуров; аккумуляторы пара; горелки; каналы дымоходные; аппараты и машины холодильные; аппараты для гидромассажных ванн; парогенераторы, за исключением частей машин; обогреватели; трубы отопительных котлов; номера для зданий светящиеся; фонарики бумажные для праздничного убранства; водоспуски для туалетов; дистилляторы; ковры с электрообогревом; утварь для приготовления пищи электрическая; насосы тепловые; горелки лабораторные; рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; приборы для обезвоживания натуральных пищевых продуктов; отражатели для ламп; сушилки для волос; установки для производства пара; башни для дистилляции; прожекторы подводные.

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, поскольку он способен вводить потребителей в заблуждение относительно производителя части товаров 11 класса МКТУ, относящихся к отопительному оборудованию, в подтверждение представлены материалы, которые, как он полагает, свидетельствуют об известности обозначения «ТЕПЛОВЪ», сходного с оспариваемым товарным знаком, на дату его приоритета (18.06.2015), благодаря длительному и активному использованию лицом, подавшим возражение.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с лицом, подавшим возражение, как производителем товаров 11 класса МКТУ (отопительных устройств и установок), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у российских потребителей стойкой ассоциативной

связи между товарами, маркированными оспариваемым товарным знаком, и лицом, подавшим возражение.

В качестве доказательств возникновения такой ассоциативной связи лицо, подавшее возражение, представило две товарные накладные и счета-фактуры за 2012 год и ряд товарных накладных с января по май за 2015 год на поставку товара (котлов «ТЕПЛОВЪ»), где лицо, подавшее возражение, выступает в качестве поставщика [3].

Кроме того, представлен договор [4], заключенный 15.11.2013 с ООО ИПО «Логос», предметом которого является изготовление рекламной продукции, а также сами рекламные материалы [5] – [8].

Вместе с тем, анализ представленных материалов не дает оснований для обоснованного вывода о том, что у российского потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака установилась такая устойчивая ассоциативная связь.

Так, представленные накладные и счета-фактуры [3], в отсутствие договоров заказа и иных документов (ТУ, сертификатов, деклараций соответствия и т.д.), подтверждающих производственную деятельность, не могут служить доказательством того, что ООО Торговая Компания «Инструменты», является именно производителем поставляемых товаров, а не лицом, которое реализует товары, производителем которых являются иные лица.

Кроме того, незначительное количество этих документов, в отсутствие сведений об общих объемах производства и поставки товаров (котлов «ТЕПЛОВЪ») до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не может свидетельствовать об интенсивном использовании и широкой известности обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком, благодаря чему в сознании потребителя могло возникнуть устойчивое представление о лице, подавшем возражение, как изготовителе вышеуказанных товаров 11 класса МКТУ.

Отсутствуют сведения об участии лица, подавшего возражение, в специализированных и международных выставках, а представленный единичный договор [4] на изготовление рекламной продукции, не может свидетельствовать о

проведении широких рекламных кампаний, которые позволили бы прийти к обоснованному выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности в период, предшествующий дате его приоритета, породить в сознании российского потребителя ассоциации исключительно с лицом, подавшим возражение.

Коллегия также отмечает, что представленные рекламные материалы не содержат указания на производителя котлов «ТЕПЛОВЪ», что также не позволяет сделать вывод о том, что это обозначение вызывает в сознании потребителя стойкую ассоциативную связь именно с лицом, подавшим возражение.

Кроме того, в подтверждение доводов возражения не были представлены, в частности, результаты социологического опроса, которые позволили бы исследовать фактор восприятия российскими потребителями оспариваемого товарного знака на дату его приоритета с позиции знания ими лица, подавшего возражение как производителя отопительного оборудования, в отношении которого зарегистрирован товарный знак по свидетельству №644808.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не подтвержден материалами дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.08.2020, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №644808.