

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 09.06.2023 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 №2021745672, при этом установлено следующее.

Иртыш-ЭКО

Словесное обозначение « » по заявке

№2021745672, 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 12.02.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021745672 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-ЭКО» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в целом не обладает различительной способностью для всех заявленных товаров, поскольку включает словесные элементы: ИРТЫШ – ЭКО (Иртыш – река в Центральной Азии и Западной Сибири (Казахстан и Россия), самый крупный приток Оби (впадает слева). Дл. 4248 км, пл. бас. 1643 тыс. км. Берёт начало в Китае (в горах Монгольского Алтая) и под названием Чёрный Иртыш впадает в оз. Зайсан, по выходе из которого называется Иртыш (Белый Иртыш). От озера до г. Семипалатинска имеет смешанные черты горной и равнинной реки. Ниже Семипалатинска до г. Омска пересекает степные р-ны Западно-Сибирской равнины, где не принимает ни одного значительного притока. Ниже Омска вступает в лесную зону Западно-Сибирской равнины, долина широкая (до 20–30 км), русло имеет большие излучины, разбивается на рукава, см. География. Современная иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн. Под редакцией проф. А. П. Горкина. 2006.); эко – сокращение от экологический, см. <https://sokrasheniya.academic.ru/19988/%D0%AD%D0%9A%D0%9E>). Сделан вывод, что в данном случае заявленное обозначение в силу своего семантического значения может быть воспринято потребителем не как товарный знак, а как характеристика 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 09.06.2023 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, относительно словесного элемента «ЭКО», то заявитель выражает свое согласие;

- заявленное обозначение «Иртыш-ЭКО» 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 фантастический характер;

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

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021745672 в отношении скорректированного перечня товаров.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.07.2023, 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 09.06.2023.

Так, заявленные товары 06, 07, 11, 17, 19, 20 классов МКТУ признаются однородными товарам 07, 09, 11 классов МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №305611.

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

В поступивших 25.08.2023 и 20.10.2023 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], а также выписки из ЕГРЮЛ [2].

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 № 2021745672 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-ЭКО

Заявленное обозначение « **Иртыш-ЭКО** » по заявке №2021745672 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; мембранные 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; разбрзгиватели 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 терmostатические [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 обозначение на соответствие требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает словесные элементы «Иртыш» и «ЭКО» 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 в разной графической манере «Иртыш» с заглавной буквы «И», а «ЭКО» выполнено полностью заглавными буквами, что также способствует восприятию их как двух самостоятельных единиц.

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 заявлении 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 №2021745672 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 фантастический, в связи с чем ему может быть предоставлена правовая охрана.

Что касается словесного элемента «ЭКО», то заявитель выразил свое согласие относительно его неохраноспособности на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

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 отношении товаров 07, 09, 10, и 11 классов МКТУ.

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 №2021745672 в отношении всех заявленных 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 «ЭКО».

Таким образом, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией были учтены представленное заявителем безотзывное письмо-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 с указанием словесного элемента «ЭКО» в качестве неохраноспособного элемента обозначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2023, отменить решение Роспатента от 12.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021745672.