

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 16.04.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом Альянс-Трейд», Московская область, г. Мытищи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020749075 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020749075, поданной 08.09.2020, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 07, 11, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: «красный, голубой, серый».

Решение Роспатента от 25.01.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020749075 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:



- **TECHNO** [2] по свидетельству № 328295 (приоритет от 08.12.2003,



TECHNO

срок действия продлен до 08.12.2023 г.), [3] по свидетельству № 333486 (с приоритетом от 19.12.2005, срок действия продлен до 19.12.2025 г.), зарегистрированными ранее на имя ООО "БизнесПРО", 107061, Москва, Преображенская пл., д.8, этаж 16, для однородных товаров 11 класса МКТУ;



- [4] по свидетельству № 567177 (приоритет от 24.07.2014), зарегистрированным ранее на имя ООО "Сельхозтехно", 350011, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 2, для однородных товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ;



- [5] по свидетельству № 626465 (приоритет от 11.01.2016), зарегистрированным ранее на имя Чертова Александра Николаевича, 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 3Б, кв. 6, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- словесный элемент «конвекторы отопления» в заявленном обозначении [1] являются неохраняемым элементом (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 16.04.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.01.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2,3] в отношении регистрации и использования заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг. Деятельность правообладателя товарных знаков [2,3] не связана с производством конвекторов отопления, сравниваемые обозначения имеют отличия.

Потребитель не будет введен в заблуждение относительно лица, производящего товары;

- заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [4,5] не сходны до степени смешения, имеют разное зрительное впечатление;

- заявленное обозначение [1] представляет собой оригинальную композицию, включающую изображение стилизованного термометра, в котором верхняя горизонтальная линия непрерывно переходит в вертикальную линию с дополнительными изгибами, образуя единый графический элемент, выполненный в красном цвете. Внутри графического элемента и справа от него расположены стилизованные буквенные элементы «ее» и «по», выполненные буквами латинского алфавита в едином стиле одинакового синего цвета, формируя их восприятие как единого словесного элемента «espo»;

- в отличие от заявленного обозначения [1], противопоставленные товарные знаки [4,5] включают несходные графические элементы, выполнены в разных цветовых гаммах, содержат словесные элементы «ТЕХНО», выполненные в кириллице, которые не являются сходными со словесным элементом заявленного обозначения [1];

- дополнительные словесные элементы в товарном знаке [5] и в заявленном обозначении [1] приводят к их дополнительным отличиям;

- заявленное обозначение [1] представлено в оригинальном графическом виде, при котором его словесное восприятие практически утрачено и у потребителя оно воспринимается как оригинальное графическое обозначение;

- заявленное обозначение [1] воспринимается как единое слово «espo» за счет одинакового цвета и стиля написания букв, которое является вымышленным. Противопоставленные товарные знаки [4,5] со словесными элементами «ТЕХНО» способны ассоциироваться у потребителя с сокращением от слова «технологический» или с музыкальным стилем, что вызывает разные смысловые образы и ассоциации;

- сравнение обозначений [1] и [4,5] на наличие звукового (фонетического) сходства показало, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки

[4,5] имеют различный состав и количество букв и звуков: «ее по» - [эк но] - 4 буквы, 4 звука; «техно» - [тех-но] - 5 букв, 5 звуков;

- заявитель на протяжении длительного времени использует заявленное обозначение [1] в качестве маркировки производимых и реализуемых товаров 07 и 11 классов МКТУ. Заявитель принимает участие в выставках, активно позиционирует свою продукцию в сети Интернет и социальных сетях и т.п. В подтверждение использования заявленного обозначения [1] заявителем приложены договоры, товарные накладные о поставках продукции, копии каталогов, буклетов и т.п.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приложены:

- оригинал письма-согласия - [6];
- документы по использованию - [7].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 16.04.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (08.09.2020) заявки № 2020749075 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 при

условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 07, 11, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «красный, голубой, серый».

Словесный элемент «Techno» заявленного обозначения [1], несмотря на графическое исполнение, не утрачивает своего словесного характера и прочитывается как «Techno» (Техно).

Словесный элемент «конвекторы отопления» заявленного обозначения [1] является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как в силу своего смыслового значения («конвектор» - отопительный прибор, в котором тепло от теплоносителя или нагревательного элемента передается в отапливаемое помещение конвекцией (см. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>) характеризует заявленные товары 07, 11 и сопутствующие им услуги 35 класса МКТУ, указывая на их свойства, назначение. Неохраноспособность словесного «конвекторы отопления» заявленного обозначения [1] заявителем не оспаривается.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1] в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса противопоставлены следующие товарные знаки:



- [2] по свидетельству № 328295 (приоритет от 08.12.2003,



срок действия продлен до 08.12.2023 г.), [3] по свидетельству № 333486 (с приоритетом от 19.12.2005, срок действия продлен до 19.12.2025 г.). Правообладатель: ООО "БизнесПРО", Москва. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства для нагрева, устройства для вентиляции; ванны; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; дымоходы дымовых труб; калориферы; нагреватели для ванн; насосы тепловые; приборы для очистки газов; приборы и машины для очистки воздуха; установки для фильтрования воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; фильтры бытовых или промышленных установок; фильтры для кондиционирования воздуха; шкафы

вытяжные; шкафы вытяжные лабораторные; элементы нагревательные». Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ «аппараты водонагревательные; аппараты для дезодорации и ионизации воздуха; аппараты и машины для очистки воды; калориферы; емкости, камеры и шкафы холодильные; плиты кухонные; плиты кухонные (печи); радиаторы электрические; установки для кондиционирования воздуха; установки для кондиционирования воздуха для транспортных средств; холодильники, чайники электрические» в цветовом сочетании: «желтый, черный»;



- [4] по свидетельству № 567177 (приоритет от 24.07.2014). Правообладатель: ООО "Сельхозтехно", г. Краснодар. Правовая охрана товарного знака [4] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 07, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «черный, серый, белый»;



- [5] по свидетельству № 626465 (приоритет от 11.01.2016). Правообладатель: Чертов Александр Николаевич, Алтайский край, г. Барнаул. Правовая охрана товарного знака [5] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «черный, белый, красный». Словесные элементы "Технично, надежно, оптимально" являются неохраняемыми.

Сопоставительный анализ на тождество и сходство сравниваемых обозначений [1] и [2-5] показал следующее.

Наиболее значимыми элементами противопоставленных комбинированных товарных знаков [2-5] являются: «Techno», «Техно», поскольку именно они осуществляют индивидуализирующую нагрузку товарных знаков.

Сравниваемые обозначения [1] и [2-5] содержат фонетически и семантически тождественные элементы «Techno» / «Техно». Элемент «Techno» в переводе с английского языка на русский язык означает: «техно, техногенный» (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>).

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2-5] разнятся за счет графической проработки каждого из них. Вместе с тем, исполнение словесных элементов «Techno» в обозначениях [1] и [2,3] буквами латинского алфавита визуально их сближает.

Вместе с тем, признаки звукового, смыслового и графического сходства, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Ввиду фонетического и семантического тождества словесных элементов «Techno» / «Техно» заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-5] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 07, 11, услуг 35 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 07 класса МКТУ «вентиляторы для двигателей; воздуходувки [детали машин]; испарители воздушные; машины воздуходувные; нагнетатели; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; насосы центробежные; радиаторы [охлаждения] для двигателей; теплообменники [части машин]», указанные в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [4] идентичны, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные товары 11 класса МКТУ «устройства и установки для отопления, охлаждения, вентиляции; аппараты для дезодорации воздуха; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; воздухонагреватели; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; насосы тепловые; обогреватели стекол транспортных средств; печи [отопительные приборы]; приборы и установки для охлаждения; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; пробки для радиаторов; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; установки для кондиционирования воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные

[кондиционирование воздуха] для транспортных средств; установки и машины для охлаждения; установки отопительные; установки отопительные для транспортных средств; установки отопительные, работающие на горячей воде; устройства для охлаждения воздуха» и вышеуказанные товары 11 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2,3] либо идентичны, либо имеют общее назначение (для отопления, охлаждения или вентиляции), круг потребителей, продаются в специализированных магазинах климатической техники, систем отопления, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов» и услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в

средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака [4], а также услуга 35 класса МКТУ «управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц» противопоставленного товарного знака [5] либо идентичны, либо связаны с услугами рекламы, продаж, продвижения товаров и услуг на рынке, имеют общее назначение, что свидетельствует об их однородности.

Однородность сравниваемых товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Сведения о фактической деятельности [7] заявителя приняты к сведению коллегии, однако, не способствуют преодолению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, в отношении заявленных товаров 07, 11, услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и решение Роспатента от 25.01.2021 следует признать правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [2,3] в письме [6] дал безотзывное согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07, 11, всех услуг 35 классов МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2,3] являются не

тождественными (различия в шрифтовом, цветовом исполнении словесных элементов «Тесно», присутствие неохраняемого элемента «конвекторы отопления» в заявленном обозначении [1]), а сходными, коллегия принимает во внимание согласие [6]. В согласии также отмечено, что регистрация товарного знака не будет вводить потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, указанные в перечне заявки.

Вместе с тем, как было установлено выше, в отношении всех товаров 07 класса МКТУ и всех услуг 35 классов МКТУ регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака препятствуют сходные до степени смешения противопоставленные товарные знаки [4,5]. Основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 11 класса МКТУ с учетом письма-согласия [6] отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.04.2021, отменить решение Роспатента от 25.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020749075.