


## 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 09.03.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Рег-Про», г. Владимир, (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022729474, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022729474, поданной 06.05.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в черном, малиновом, белом цветовом сочетании.

Роспатентом 07.02.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022729474 в отношении заявленных товаров 16 и услуг 40 (части) классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение в

отношении всех заявленных услуг 35 и другой части услуг 40 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 6 (2) статьи 1483



Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаком «  
по международной регистрации №1101403 с конвенционным приоритетом от 10.02.2011 – (1), правовая охрана которым предоставлена на имя компании Protherm Production s.r.o., Jurkovicova 45, SK-909 01 Skalica (SK) в отношении однородных услуг 35, 40 классов МКТУ.

В Роспатент 09.03.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель уточняет перечень услуг 35 и 40 классов МКТУ, в отношении которых, по мнению заявителя, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, следующими позициями (далее – уточненный перечень):

- 35 класс МКТУ – *услуги по оптовой и розничной торговле продукцией из бумаги с термочувствительным слоем; услуги по оптовой и розничной торговле продукцией из офсетной бумаги;*

- 40 класс МКТУ - *аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; варка пива для третьих лиц; восстановление отходов; выделка шкур; выжимание сока из плодов; вышивание; дезактивация вредных материалов; дезодорация воздуха; дробление бетона; дубление; замораживание пищевых продуктов; каландрирование тканей; консервирование пищевых продуктов и напитков; консультирование в области виноделия; копчение пищевых продуктов; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; лощение мехов; набивка чучел; облучение пищевых продуктов; обработка бумаги; обработка воды; обработка древесины; обработка киноплёнки; обработка кожи; обработка краев тканей; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка отходов [переработка]; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных*

*изделий; обработка шерсти; обрамление художественных работ; освежение воздуха; отбеливание тканей; очистка воздуха; пастеризация продуктов питания и напитков; переделка одежды; переработка мусора и отходов; печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; полиграфия; помол муки; пошив одежды; производство вина для третьих лиц; производство хлеба на заказ; прокат аккумуляторов; прокат бойлеров; прокат вязальных машин; прокат климатического оборудования; прокат кондиционеров; прокат отопительных приборов дополнительных; прокат промышленных роботов для использования на производстве; прокат электрических генераторов; проявление фотопленок; работы гончарные; работы переплетные; работы стеклодувные; работы шорно-седельные; размалывание; раскрой тканей; рафинирование; рубка и разделка леса; сатинирование мехов; сжигание мусора и отходов; скрайбирование лазерное; снование [ткачество]; сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]; составление фотокомпозиции; стегание материала; сукноваление; тонирование автомобильных стекол; тонирование стекол нанесением поверхностного покрытия; убой скота; уничтожение мусора и отходов; усадка тканей; услуги 3D-печати на заказ для третьих лиц; услуги зубных техников; услуги криоконсервации; услуги по дистилляции; услуги по обработке сыра в процессе его выращивания, созревания и выдержки; услуги по окрашиванию; услуги портных; услуги столярные [изготовление изделий из дерева на заказ]; фасонирование мехов по заказу; фотогравировка; шлифование оптического стекла; производство бумаги с термочувствительным слоем; обработка бумаги с термочувствительным слоем; производство офсетной бумаги; обработка офсетной бумаги;*

- услуги уточненного перечня не являются однородными услугам 30, 40 классов МКТУ противопоставленного знака (1), так как не тождественны и имеют разное функциональное назначение, в связи с чем отсутствует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 07.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022729474 для всех заявленных товаров 16 класса МКТУ и уточненного перечня услуг 35, 40 классов МКТУ, указанного выше.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1].

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

С учетом даты (06.05.2022) поступления заявки № 2022729474 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 требованиями пункта 6 (2) 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 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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Заявленное обозначение по заявке № 2022729474 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее монограмму из букв «Т» и «П» и словесный элемент «ТермоПро», выполненный буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в черном, малиновом, белом цветовом сочетании.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заклучении по результатам экспертизы указан знак « » по международной регистрации №1101403 с конвенционным приоритетом от 10.02.2011 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «protherm», выполненный буквами латинского алфавита и изобразительный элемент в виде стилизованного животного.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными

потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал следующее.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «ТермоПро» - «protherm», показал их сходство, обусловленное тем, что сравниваемые слова содержат сходные [Термо] – [therm] и тождественные [Про] – [pro] части, а также весьма близким составом гласных и согласных, наличием совпадающих звуков и звукосочетаний.

Обращение к словарно-справочным данным показало, что сравниваемые слова отсутствуют в качестве лексических единиц какого-либо языка, следовательно, являются фантазийными. Вместе с тем, исходя из особенностей графического исполнения, они могут быть восприняты как состоящие из частей «Термо» и «Про», «pro» и «therm», где «pro» - сокращения от профи, профессионал, профессиональный, а «про» может быть воспринято как его транслитерация; «therm» - в сложных словах имеет значение тепло, теплый; «Термо» - первая составная часть сложных слов, обозначающая относящийся к теплоте, см. <https://academic.ru/>. В связи с указанным сравниваемые слова могут восприниматься в сходном значении.

Визуально, сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, вместе с тем, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются

несущественными. Вместе с тем использование близкого цветового сочетания (малиновый, черный, белый – красный, черный, белый) и сходного стилистического исполнения словесных элементов, а именно выделение в них частей Термо и Про – pro – therm усиливает их сходство.

В возражении сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) заявителем не оспаривается.

Согласно представленному в возражении уточненному перечню услуг 35, 40 классов МКТУ, заявитель оспаривает решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке только в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «услуги по оптовой и розничной торговле продукцией из бумаги с термочувствительным слоем; услуги по оптовой и розничной торговле продукцией из офсетной бумаги» и следующих услуг 40 класса МКТУ «услуги 3D-печати на заказ для третьих лиц; фотогравировка».

При этом коллегия отмечает, что остальным услугам 40 класса МКТУ, указанным в уточненном перечне, решением Роспатента от 07.02.2023 была предоставлена правовая охрана.

Таким образом, анализ однородности проводится в отношении указанных выше услуг 35, 40 классов МКТУ.

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении следующих услуг:

- 35 класса МКТУ – *Business management, business administration, office functions, advertising, arranging of contracts for third parties with energy and electricity suppliers, producers and consumers, business management and organization consultancy services with regard to lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilation systems, water supply, water heaters, boilers and burners, systems for combined heat and power, heat pumps, cogeneration, fuel cells, fuel cell heating appliances, machinery for power and energy, machine tools, motors (except for land vehicles), measurement, and control equipment, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity / Управление бизнесом, администрирование бизнеса, офисные функции, реклама,*

заключение договоров для третьих лиц с поставщиками энергии и электричества, производителями и потребителями, консультационные услуги по управлению бизнесом и организации в области освещения, отопления, производства пара, приготовления пищи, охлаждения, сушки, вентиляции системы, водоснабжение, водонагреватели, котлы и горелки, системы комбинированного производства тепла и электроэнергии, тепловые насосы, когенерация, топливные элементы, отопительные приборы на топливных элементах, машины для энергетики, станки, двигатели (кроме наземных транспортных средств), измерения, и контрольное оборудование, аппараты и приборы для проведения, переключения, преобразования, накопления, регулирования или управления электричеством.

- 40 класса МКТУ – *Treatment and coating of metal surfaces, custom assembling of plastic and composite parts for others, production and processing of fuels and of other sources of energy* / *Обработка и покрытие металлических поверхностей, сборка пластиковых и композитных деталей на заказ для других, производство и переработка топлива и других источников энергии.*

Услуги 35 класса МКТУ уточненного перечня могут быть объединены общим родовым понятием «*торговая деятельность*», назначение которой реализация (продажа) покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента, в то время, как услуги 35 класса МКТУ противопоставленного знака (1) относятся к таким родовым понятиям, как «*услуги в области рекламы*», назначение которых распространение информации, или как «*услуги в области управление бизнесом*», основной целью которых является помощь в эксплуатации или управлении коммерческим предприятием, следовательно, сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ не являются однородными поскольку, относятся к разным видам деятельности, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Что касается услуг 40 класса МКТУ «*услуги 3D-печати на заказ для третьих лиц; фотогравировка*», в отношении которых заявитель оспаривает решение Роспатента от 07.02.2023, то коллегия отмечает следующее.



Согласно сведениям из сети Интернет (<https://ru.wikipedia.org/>) фотогравировка или фотохимическое гравирование – это процесс гравировки, использующий фотомеханические методы обработки поверхности.

Одним из методов фотогравировки является химическая фотогравировка – процесс создания мелких углублений на металле. Такой метод используется, в том числе, для глубокой печати на металле. Или механическая фотогравировка, когда поверхность металла обрабатывается с помощью механической машины.

Услуги 3D-печати в настоящее время могут включать металлическую печать на 3D-принтерах. Технология металлической 3D- печати подразумевает выборочное плавление и отверждение нанесенного слоя порошкового материала (металлический порошок или проволока под воздействием лазера, либо расплавление и отверждение порошка за счет его точечной подачи в зону расплава. По сути, все технологии связаны с применением 3D-принтера по металлу.

С учетом изложенного услуги 40 класса МКТУ *«услуги 3D-печати на заказ для третьих лиц; фотогравировка»*, уточненного перечня и услуги *«обработка и покрытие металлических поверхностей»* противопоставленного знака (1), представляющие собой широкую категорию услуг по обработке металлических поверхностей, которые могут включать услуги 3D-печати по металлу и услуги фотогравировки, признаются коллегией однородными, так как соотносятся друг с другом по виду и назначению, кругу потребителей.

При анализе однородности услуг 40 класса МКТУ коллегия также принимает во внимание, что высокая степень сходства заявленного обозначение и противопоставленного знака (1), обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, в связи с чем при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации о принадлежности их одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке услуг. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

Таким образом, в отношении названных выше услуг 40 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как было указано выше, отсутствие однородности услуг 35 класса МКТУ *«услуги по оптовой и розничной торговле продукцией из бумаги с термочувствительным слоем; услуги по оптовой и розничной торговле продукцией из офсетной бумаги»* заявленного обозначения и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного знака (1) обуславливает вывод об отсутствии смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте и, следовательно, в этой части заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 09.03.2023, изменить решение Роспатента от 07.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022729474.**