


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 апреля 2020 г. № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.12.2024 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ВТ-ТРЕЙД» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023796884, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения «» в качестве товарного знака по заявке №2023796884 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 10.10.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 29.10.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновывается в заключении по результатам экспертизы сходством до степени смешения заявленного обозначения с товарным



знаком  по свидетельству №680542 [1], зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров и имеющим более ранний приоритет.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- решением Суда по интеллектуальным правам от 5 декабря 2024 года по делу № СИП-910/2024 правовая охрана товарного знака по свидетельству №680542 досрочно прекращена в отношении части товаров 11 класса МКТУ «аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты и машины для очистки воды; бачки смывные для туалетов; биде; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; водоспуски для туалетов; души; испарители; кабины душевые; краны для труб и трубопроводов; краны; краны-смесители для водопроводных труб; нагреватели для ванн; нагреватели погружаемые; насадки для кранов антиразбрызгивающие; оборудование для ванных комнат; писсуары [санитарное оборудование]; приборы для фильтрации воды; приборы и установки санитарно-технические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; сиденья для туалетов; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки для волос; трубы [части санитарно-технических систем]; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки для ванных комнат санитарно-технические; установки систем водоснабжения; фильтры для питьевой воды» в связи с его неиспользованием;

- указанные товары являются однородными товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака;

- в связи с вышеизложенным отсутствуют основания для отказа в регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ - раковины; раковины кухонные; фильтры для раковин; раковины встроенные для туалетного столика; раковины для мытья головы; раковины кухонные, встроенные в столешницу; смесители для раковины однорычажные; распылители на кран для кухонных раковин; раковины с туалетным столиком; шланги для санитарно-технических установок раковин; смесители настенные для раковин; унитазы

водосберегающие; унитазы для детей; унитазы для туалетов; унитазы и сиденья, продаваемые в комплекте; унитазы с форсунками для биде; смесители автоматические; смесители водосберегающие; смесители для ванн; смесители душевые; аэраторы для смесителей водосберегающие; краны-смесители для водопроводных труб; смесители настенные для биде; смесители настенные для ванн; смесители настенные для умывальников; биде; краны для биде; сушилки для рук электрические; сушилки для рук с горячим воздухом электрические; радиаторы [для отопления]; радиаторы для отопления в форме панелей; увлажнители для радиаторов центрального отопления; водонагреватели; кондиционеры; вентиляторы для кондиционеров; вытяжки для кондиционеров; испарители кондиционеров; кондиционеры бытовые; кондиционеры для офисов; кондиционеры для помещений; фильтры для кондиционеров; завесы воздушно-тепловые [кондиционеры]; завесы воздушные, являющиеся кондиционерами; кондиционеры для жилых помещений; устройства увлажнения воздуха для использования с кондиционерами; кондиционеры с приточной вентиляцией для промышленных целей; завесы тепловые входные, являющиеся кондиционерами; вентиляторы бытовые электрические; вентиляторы потолочные; вентиляторы горячего воздуха; сушилки для белья электрические, бытовые; фены; фены для волос для бытовых целей.

На основании изложенного в возражении выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке №2023796884 в отношении вышеуказанного перечня товаров 11 класса МКТУ.

Приложение: копия решения Суда по интеллектуальным правам от 5 декабря 2024 года по делу № СИП-910/2024.

Заявителем было представлено дополнение к возражению в части уточнения перечня товаров 11 класса МКТУ следующим образом: «раковины; раковины кухонные; фильтры для раковин; раковины встроенные для туалетного столика; раковины для мытья головы; раковины кухонные, встроенные в столешницу; смесители для раковины однорычажные; распылители на кран для кухонных раковин; раковины с туалетным столиком; шланги для санитарно-технических

установок раковин; смесители настенные для раковин; унитазы водосберегающие; унитазы для детей; унитазы для туалетов; унитазы и сиденья, продаваемые в комплекте; унитазы с форсунками для биде; смесители автоматические; смесители водосберегающие; смесители для ванн; смесители душевые; аэраторы для смесителей водосберегающие; смесители настенные для биде; смесители настенные для ванн; смесители настенные для умывальников; биде; водонагреватели; вытяжки для кондиционеров; испарители кондиционеров; фены; фены для волос для бытовых целей» с просьбой зарегистрировать товарный знак для указанных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.10.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 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), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение « WindyTech» состоит из словесных обозначений «Windy» и «Tech», выполненных буквами латинского алфавита разного цвета, слева от которых расположен изобразительный элемент в виде стилизованного цветка.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 11 класса МКТУ «раковины; раковины кухонные; фильтры для раковин; раковины встроенные для туалетного столика; раковины для мытья головы; раковины кухонные, встроенные в столешницу; смесители для раковины однорычажные; распылители на кран для кухонных раковин; раковины с туалетным столиком; шланги для санитарно-технических установок раковин; смесители настенные для раковин; унитазы водосберегающие; унитазы для детей; унитазы для туалетов; унитазы и сиденья, продаваемые в комплекте; унитазы с форсунками для биде; смесители автоматические; смесители водосберегающие; смесители для ванн; смесители душевые; аэраторы для смесителей водосберегающие; смесители настенные для биде; смесители настенные для ванн; смесители настенные для умывальников; биде; водонагреватели; вытяжки для кондиционеров; испарители кондиционеров; фены; фены для волос для бытовых целей».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023796884 мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано его сходством до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком [1].

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно правоприменительной практике 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), для установления факта нарушения исключительного права 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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой обозначение



, зарегистрированное для однородных товаров.

В частности, товарный знак [1] зарегистрирован для товаров 11 класса МКТУ «аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; бойлеры, за исключением частей машин; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха; генераторы микропузырьков для ванн; оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для саун; сушилки для белья электрические; сушилки воздушные; установки водопроводные; установки для кондиционирования воздуха; установки для распределения воды; устройства для образования вихревого движения воды; фильтры для кондиционирования воздуха]». В отношении указанных товаров правовая охрана товарного знака [1] является действующей.

Анализ перечней товаров сравниваемых знаков показал, что они содержат товары, которые относятся к одним родовым группам товаров (оборудование сушильное, системы водоснабжения и водораспределения, санитарно-техническое оборудование, водонагревающие устройства), являются частями одного и того же оборудования (в частности, установки для кондиционирования воздуха и вытяжки для кондиционеров, испарители кондиционеров, фильтры для кондиционеров), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с товарным знаком [1] показал следующее.

В комбинированных обозначениях, состоящих из изобразительного и словесного элементов, каковым являются сопоставляемые обозначения, основным элементом, как правило, является словесный, так как на нем делается акцент при восприятии обозначения. Словесный элемент запоминается легче, чем графический, поскольку может быть воспринят и передан значительно проще – не только визуально, но и устно, например, в рекламе.

Внимание адресной группы потребителей товаров, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, и для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, концентрируется именно на словесных элементах, на которые падает основная логическая нагрузка и которые выполняют в них основную индивидуализирующую функцию товарного знака, являясь сильными элементами обозначений.

В данном случае такими элементами являются словесные элементы «Windy Tech» в заявленном обозначении и «Windtech» в противопоставленном знаке, поскольку именно эти элементы акцентирует на себе основное внимание потребителя.

Сравниваемые словесные элементы «Windy Tech/Windtech» являются сходными фонетически за счет совпадения их начальных частей «Wind-» и

конечных частей «-Tech», отличаются словесные элементы только одним звуком «у» в заявленном обозначении.

Использование в сравниваемых обозначениях букв одного алфавита сближает их с точки зрения графического признака сходства. В отношении некоторых графических отличий в выполнении сопоставляемых знаков, в том числе использования в обозначениях разного цвета, следует отметить, что эти отличия не оказывают существенного влияния на восприятие обозначений в целом, поскольку, как было указано выше, внимание потребителя чаще всего акцентируется именно на словесном элементе, так как в дальнейшем он может быть воспроизведен им на слух.

Что касается семантического признака сходства сравниваемых обозначений, то в данном случае оценить семантику сравниваемых обозначений не представляется возможным ввиду отсутствия у них смысловых значений в общедоступных словарных источниках.

При этом следует отметить, что сходство обозначений в возражении не оспаривалось заявителем.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, следовательно, в соответствии с пунктом 41 Правил являются сходными до степени смешения.

В данном случае установленное выше сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров сопоставляемых перечней позволило коллегии прийти к выводу о сходстве заявленного обозначения до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, в связи с чем существует опасность смешения обозначений в гражданском обороте в случае маркировки ими сравниваемых товаров.

Следовательно, заявленное обозначение по заявке №2023796884 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех

испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ, что подтверждает правомерность решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.12.2024, оставить в силе решение Роспатента от 29.10.2024.