

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.11.2018, поданное Aерco International, Inc., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.04.2018 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1327090, при этом установила следующее.

Международная регистрация № 1327090 знака «**AERCO**» произведена Международным Бюро ВОИС 14.09.2016 на имя заявителя в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 23.04.2018 было принято решение (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1327090 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ. В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении товаров 11 класса МКТУ было отказано по основаниям,

предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации № 1327090 сходен до степени смешения:



- с товарным знаком «» по свидетельству № 489417 (приоритет от 05.06.2012), зарегистрированным на имя ООО «Скат ДВ», Хабаровский край, в отношении товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ;



- со знаками «» и «» по международным регистрациям № 1084600 (дата международной регистрации – 22.06.2011) и № 640838 (дата территориального расширения – 19.07.1996), принадлежащими VALVULAS ARCO, S.L., Испания, правовая охрана которым предоставлена в Российской Федерации в отношении, соответственно, товаров и услуг 06, 11, 35 и товаров 06, 07, 20 классов МКТУ.

Противопоставленный ранее товарный знак «» по свидетельству № 364505 снят в связи с прекращением действия его правовой охраны (дата прекращения правовой охраны – 15.06.2017).

Противопоставленный ранее товарный знак «» по свидетельству № 49453 снят, поскольку заявителем 22.03.2018 представлено письменное согласие ЭРКО ГмбХ, Германия, от 26.02.2018, с переводом на русский язык, в котором правообладатель товарного знака по свидетельству № 49453 выражает согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1327090 в отношении всех товаров 09 и 11 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 27.11.2018, заявитель выразил несогласие с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 489417 в связи с его неиспользованием правообладателем;

- в соответствии с определением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-294/2018 от 30.08.2018 судом было утверждено мировое соглашение, в

результате которого заявителю были переданы права на товарный знак по свидетельству № 489417 в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ;

- в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров, заявителю было выдано свидетельство № 681314;

- знаку по международной регистрации № 1327090 испрашивается правовая охрана в Российской Федерации, в частности, в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ: *«водонагреватели для бытового, коммерческого и промышленного использования, водонагреватели без воды, отопительные котлы, трубы для отопительных котлов, прямые вентиляционные отверстия для газовых водонагревателей и бойлеров, системы отопления для жилых и коммерческих зданий, состоящие из котлов, клапанов, труб, манифольдов, панели управления, переключателей и электрических проводов, продаваемые как единое целое; теплообменники; водонагревательные системы, состоящие из бытовых резервуаров для хранения воды, буферных емкостей, паровых ловушек, водяных насосов и воздушных фильтров»;*

- правовая охрана знаку по международной регистрации № 640838 в Российской Федерации предоставлена в отношении узкого перечня товаров 06 и 07 классов МКТУ, а именно: 06 – *«водопроводные клапаны (из металла)»*; 07 – *«поворотные (обратные) клапаны»*;

- товары 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации № 1327090, являются неоднородными товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации № 640838, поскольку относятся к различным видам товаров, имеют различные потребительские свойства, не являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми товарами, имеют различные круг потребителей и условия реализации;

- правовая охрана знаку по международной регистрации № 1084600 предоставлена в отношении узкого перечня товаров 06 и 11 классов МКТУ, а именно: 06 – *«водопроводные клапаны из металла; управляемые вручную*

водопроводные клапаны»; 11 – «термостатические клапаны; регулирующие клапаны для резервуаров; байпасные клапаны и клапаны для распределения жидкостей; фильтры для питьевой воды»;

- товары 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации № 1327090, являются неоднородными товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации № 1084600, поскольку сравниваемые товары относятся к различным видам товаров, имеют различные потребительские свойства, не являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, имеют различные круг потребителей и условия реализации;

- согласно статье 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, в том числе особенности использования знаков;

- заявитель является признанным лидером в производстве экономичных коммерческих конденсационных котлов, высокоэффективных водонагревателей и решений по рекуперации энергии на различных рынках, включая образовательные учреждения, жилые здания, правительственные и офисные здания, объекты здравоохранения и многоквартирное жилье;

- на протяжении своей 65-летней истории заявитель постоянно стремился к совершенству, что привело компанию в ряды первых в отрасли и укрепило ее позиции в качестве технологического лидера;

- в результате поиска сведений о правообладателе знаков по международным регистрациям №№ 1084600 и 640838 в сети Интернет (на официальном сайте VALVULAS ARCO <http://www.valvulasarco.com>) было установлено, что противопоставленное обозначение «Arco» используется в отношении товаров 11 класса МКТУ, которые со всей очевидностью не являются однородными товарам заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.04.2018 и предоставить знаку по международной регистрации № 1327090

правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09 и 11 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатки решений, касающихся международной регистрации № 1327090.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной регистрации (14.09.2016) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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).

Знак «**AERCO**» по международной регистрации № 1327090 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ, а именно:

09 – *инструменты для контроля нагрева воды, контроля кипения в котлах, контроллер клапана котла; электронные шлюзы для связи с системами автоматизации HVAC; системы управления котлом, состоящие из компьютерного оборудования, программного обеспечения и контроллеров; контроллер клапана изоляции для котлов и электронные блоки управления для водонагревателя и котельных установок (water heater controls, boiler control instruments, boiler valve controller; electronic gateways for communication interface with HVAC automation systems; boiler management systems comprised of computer hardware, software, and controllers; isolation valve controller for boilers and electronic control units for water heater and boiler systems);*

11 – *водонагреватели для бытового, коммерческого и промышленного использования, водонагреватели без воды, отопительные котлы, трубы для отопительных котлов, прямые вентиляционные отверстия для газовых водонагревателей и бойлеров, системы отопления для жилых и коммерческих зданий, состоящие из котлов, клапанов, труб, манифольдов, панели управления, переключателей и электрических проводов, продаваемые как единое целое; теплообменники; водонагревательные системы, состоящие из бытовых резервуаров для хранения воды, буферных емкостей, паровых ловушек, водяных насосов и воздушных фильтров (water heaters for domestic, commercial and industrial use, tankless water heaters, heating boilers, pipes for heating boilers, direct vents for gas water heaters and boilers, heating systems for residential and commercial buildings comprised of boilers, valves, pipes, manifolds, control panel, switches and electrical wire, all sold as a unit; heat exchangers; water heating systems comprised of domestic water storage tanks, buffer tanks, steam traps, water pumps, and air filters).*

Как указано выше, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№ 49453 и 364505 снято в ходе проведения экспертизы заявленного обозначения в связи с представлением письма-согласия ЭРКО ГмбХ, Германия, оригинал которого находится в материалах дела, а также в связи с прекращением правовой охраны второго товарного знака.

Отказ в предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку в отношении товаров 11 класса МКТУ основан на противопоставлении товарного знака по свидетельству № 489417 и знаков по международным регистрациям №№ 1084600 и 640838.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 489417 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Арсо», выполненным буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «» по международной регистрации № 1084600 является комбинированным, включает словесный элемент «arco», выполненный буквами латинского алфавита.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации № 640838 является комбинированным, включает словесный элемент «ARCO», выполненный буквами латинского алфавита.

Вывод о сходстве знака по международной регистрации № 1327090 и противопоставленных товарных знаков правомерен ввиду вхождения в их состав фонетически сходных словесных элементов «AERCO» и «ARCO», что обуславливает вывод об ассоциировании указанных знаков друг с другом в целом.

Графические отличия имеют в данном случае второстепенное значение ввиду отсутствия какого-либо изобразительного элемента в рассматриваемом знаке.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения от 23.04.2018 Роспатентом.

Так, в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству № 489417 зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров. Таким образом, заявителю выдано свидетельство № 681314, удостоверяющее его право на товарный знак «» с приоритетом от 05.06.2012 в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 489417 сохранена в отношении товаров 07 класса МКТУ, а именно: *«агрегаты сварочные электрические; аппараты газосварочные; аппараты для вулканизации; аппараты для очистки ацетилена; аппараты для очистки под высоким давлением; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты сварочные электрические; бетономешалки [машины]; вибраторы [машины] для промышленных целей; воздуходувки [машины]; газонокосилки [машины]; генераторы аварийного питания; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы тока; генераторы электрические; горелки газовые сварочные; горелки паяльные газовые; двигатели гидравлические; домкраты [машины]; домкраты реечные; дрели ручные электрические; дробилки бытовые электрические; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; круги точильные [детали машин]; круги шлифовальные [детали машин]; культиваторы [машины]; лампы паяльные; лебедки; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы центробежные; ножи [детали машин]; перфораторы бурильные; пилы [машины]; пилы цепные; снегоочистители».*

Анализ однородности товаров 11 класса МКТУ, приведенных в международной регистрации № 1327090 и товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 489417, показал, что они не являются однородными.

Так, заявленные товары представляют собой теплотехническое оборудование и его части. Товары противопоставленной регистрации № 489417 группируются по

таким родовым понятиям как *«оборудование для пайки, сварки, термической резки»*, *«устройства и механизмы подъемные»*, *«оборудование насосно-компрессорное»*, *«строительная и дорожная техника»*, *«машины для сельского хозяйства, садовые»*, *«генераторы»*, *«инструменты ручные и устройства бытовые»*, *«аппараты и машины промышленные»* и *«детали машин»*.

Таким образом, товары, оставшиеся в перечне свидетельства № 489417, не являются однородными заявленным товарам 11 класса МКТУ, что свидетельствует о возможности снять противопоставление товарного знака по свидетельству № 489417.

Анализ однородности товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявителя, и товаров 06 и 07 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 1084600 и 640838, показал следующее.

Правовая охрана знака по международной регистрации № 1084600 действует в отношении товаров *«водопроводные клапаны из металла; управляемые вручную водопроводные клапаны»*; *«термостатические клапаны; регулирующие клапаны для резервуаров; байпасные клапаны и клапаны для распределения жидкостей; фильтры для питьевой воды»*, являющихся частями водопроводных систем.

Правовая охрана знака по международной регистрации № 640838 действует в отношении товаров *«водопроводные клапаны (из металла)»*; *«поворотные (обратные) клапаны»*.

Как видно, большинство товаров противопоставленных перечней представляют собой клапаны – устройства, используемые для управления потоком жидкости (воды), использующиеся для эксплуатации систем водоснабжения, систем нагрева воды, отопительных котлов.

В свою очередь, заявленные товары представляют собой теплотехническое оборудование и его части, как использующие системы подвода воды, так и без него. Заявленные товары, в большинстве своем, предназначены для нагрева воды, получения пара. Такое оборудование всегда содержит запорные устройства, в том

числе клапаны. Кроме того, термостатические клапаны применяются при подключении отопительных систем.

В отношении доводов возражения о том, что в заявленном перечне содержатся товары, являющиеся сложными техническими устройствами, а не их частями, следует отметить, что клапаны участвуют в системах отопления, являются сопутствующим оборудованием. При этом, несмотря на то, что они не участвуют в процессе нагревания воды, однако, применяются в качестве сопутствующего оборудования, направленного на безопасность использования водонагревателей, теплообменников и котлов.

Таким образом, сравниваемые товары, зачастую, имеют общие условия реализации, совместно встречаются в гражданском обороте, являются взаимодополняемыми.

При этом то обстоятельство, что клапаны являются частями заявленных товаров, следовательно, сопоставляемые товары по своей природе и сфере применения (теплотехническое оборудование, оборудование с подводом воды) могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю), что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, все заявленные товары 11 класса МКТУ являются однородными товарам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 1084600 и 640838.

Резюмируя изложенное, знак по международной регистрации № 1327090 не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 11 класса МКТУ, следовательно, у коллегии не имеется оснований для отмены решения Роспатента от 23.04.2018.

В отношении особого мнения, представленного в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.02.2019, необходимо отметить следующее.

Большинство доводов особого мнения представляют собой доводы об отсутствии однородности заявленных товаров и товаров, в отношении которых

действует правовая охрана противопоставленных международных регистраций №№ 1084600, 640838.

Анализ однородности рассматриваемых товаров с учетом требований, установленных пунктом 45 Правил, приведен выше в настоящем заключении.

При этом сами по себе сведения о присутствии на мировом рынке товаров заявителя и товаров правообладателя противопоставленных регистраций не свидетельствуют об отсутствии их однородности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.11.2018, оставить в силе решение Роспатента от 23.04.2018.