

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.03.2025, поданное ООО «КОМПАНИЯ БИС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024728604, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2024728604 с датой поступления от 18.03.2024 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 06.11.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024728604. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «®» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, экспертизой установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «COOLNET» воспроизводит обозначение, индивидуализирующее товары, однородные заявленным, производителем которых является китайская компания «Hefei Coolnet Power Co., LTD», China (<https://coolnetpower.com/>), в связи с чем заявленное обозначение может вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (ООО «Роял Термо РУС», г. Киржач) товарными знаками:

- с товарным знаком  (по свидетельству №868295 с приоритетом от 28.09.2021) в отношении товаров 06, 07 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 11 класса МКТУ [1];


- с товарным знаком «  » (по свидетельству №810066 с приоритетом от 22.12.2020) в отношении товаров и услуг 06, 07, 11, 35, 37, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 11 класса МКТУ [2];


- с товарным знаком «  » (по свидетельству №757134 с приоритетом от 04.10.2019) в отношении товаров и услуг 06, 07, 11, 35, 37, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 11 класса МКТУ [3];


- с товарным знаком «  » (по свидетельству №545352 с приоритетом от 04.12.2013) в отношении товаров и услуг 06, 07, 11, 35, 37, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 11 класса МКТУ [4];

- с товарным знаком «ROYALCLIMA» (по свидетельству №292637 с приоритетом от 30.11.2004) в отношении товаров и услуг 06, 07, 11, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 11 класса МКТУ [5].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.03.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 06.11.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с выведением из правовой охраны элемента «®» заявленного обозначения;

- приведенный экспертизой сайт <https://coolnetpower.com/> содержит в себе информацию, написанную на английском языке, ввиду чего он не предназначен для среднего российского потребителя;

- соответственно, заявитель полагает, что словесный элемент «COOLNET» заявленного обозначения не будет вводить потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров 11 класса МКТУ;

- кроме того, компания «Hefei Coolnet Power Co., LTD» предоставила заявителю разрешительное письмо на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ (приложение №1);

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-5] (приложение №2);

- заявитель дополнительно обращает внимание коллегии на то, что он является исключительным лицензиатом в отношении противопоставленных товарных знаков [1-5] на территории Российской Федерации, о чем сделаны соответствующие публикации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.11.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ.

Заявителем 03.04.2025 были направлены дополнительные материалы к возражению от 06.03.2025, а именно:

1. Разрешительное письмо от компании «Hefei Coolnet Power Co., LTD»;
2. Письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-5].

Заявителем 30.04.2025 были направлены дополнения к возражению от 06.03.2025, в которых он сообщал, что он является правообладателем, сходного до



степени смешения с заявленным обозначением, товарного знака «» по свидетельству №1111006, правовая охрана которому предоставлена в отношении тождественных товаров 11 класса МКТУ (приложения №№3, 7).

К дополнениям от 30.04.2025 заявителем были приобщены дополнительные материалы, а именно:

3. Решение о регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) по заявке №2024728577 (свидетельство №1111006).

На заседании коллегии 02.07.2025 заявитель выступал устно и обращал внимание коллегии на то, что между ним и китайской компанией «Hefei Coolnet Power Co., LTD» существуют деловые отношения, что подтверждается контрактом №72 от 19.04.2022 (приложение №5), инвойсами о поставке оборудования (приложение №6), а также авторизационном письмом (приложение №8).

На заседании коллегии 02.07.2025 заявителем были приобщены к материалам возражения от 06.03.2025 дополнительные документы, а именно:

4. Контракт №72 от 19.04.2022;
5. Инвойсы о поставке оборудования;
6. Справка о принадлежности домена <https://cool-net.ru/>;
7. Копия свидетельства №1111006;
8. Авторизационное письмо от компании «Hefei Coolnet Power Co., LTD».

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.03.2024) поступления заявки №2024728604 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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) 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 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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из графических и изобразительных элементов, из символа «®», а также из словесных элементов «COOLNET», «ROYAL», «CLIMA», выполненных стандартными шрифтами, заглавными буквами латинского алфавита, на трех строках. Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента от 06.11.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11 класса основано на несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в возражении не оспаривает решение Роспатента от 06.11.2024 в части неохраноспособности символа «®», но оспаривает указанное решение Роспатента в части несоответствия заявленного обозначения пунктам 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «COOLNET» воспроизводит обозначение, индивидуализирующее товары, однородные заявленным, производителем которых является китайская компания «Hefei Coolnet Power Co., LTD», China (<https://coolnetpower.com/>), в связи с чем заявленное обозначение может вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия указывает, что информация с сайта <https://coolnetpower.com/> выполнена на английском языке и, как верно указывал заявитель в возражении от 06.03.2025, не предназначена для среднего российского потребителя.

Вместе с тем, заявителем был представлен контракт №72 от 19.04.2022 (приложение №4), заключенный между ним и китайской компанией «Hefei Coolnet Power Co., LTD», согласно которому последняя поставляет кондиционеры и их запасные части заявителю. К данному договору заявителем были приобщены инвойсы о поставке оборудования (приложение №5).

При этом, заявитель также представлял авторизационное письмо от компании «Hefei Coolnet Power Co., LTD» (приложение №8), в котором данное лицо указывало, что заявитель является её официальным эксклюзивным дистрибьютером на территории Российской Федерации.

Кроме того, коллегия приняла во внимание приложенное в материалы дела заявителем разрешительное письмо от компании «Hefei Coolnet Power Co., LTD» (приложение №1), в котором последняя предоставляет свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении всех испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ.

С учётом вышеизложенного, коллегия полагает, что словесный элемент «COOLNET» заявленного обозначения не вводит потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров 11 класса МКТУ и не нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно, коллегия учла довод заявителя о том, что он является



правообладателем товарного знака «» по свидетельству №1111006, правовая охрана которому предоставлена в отношении тождественных товаров 11 класса МКТУ (приложения №№3, 7). Коллегия указывает, что заявленное обозначение и товарный знак заявителя по свидетельству №1111006 являются сходными до степени смешения, отличаются только расположением их словесных элементов.

При этом, во внимание была принята правовая позиция Суда по интеллектуальным правам (в частности, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу №СИП-422/2020), который указывает на недопустимость нарушения административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям.

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

Противопоставленные товарные знаки [1-5] (приведены по тексту заключения выше) принадлежат одному лицу (ООО «Роял Термо РУС», г. Киржач), представляют собой словесные и комбинированные обозначения соответственно, основными индивидуализирующими элементами которых являются словесные

элементы «ROYAL CLIMA» (выполненные по-отдельности или слитно). Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 06, 07, 11, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем в материалы возражения представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-5] для предоставления правовой охраны



комбинированному обозначению «» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ (приложение №2).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленные товарные знаки являются коллективными товарными знаками.



Так, заявленное обозначение «» и противопоставленные товарные знаки [1-5] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки [1-5] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 06.11.2024 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2024728604 в отношении всех испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.03.2025, отменить решение Роспатента от 06.11.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024728604.