

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 от 19.01.2015, поданное Закрытым акционерным обществом «Группа компаний «Энерголаб», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013708406 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013708406 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 15.03.2013 на имя заявителя в отношении товаров 09, 11 и 17 классов МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесных элементов «ТЕК» и «ЕРМО», объединенных единым композиционным решением по их расположению в знаке относительно друг друга и выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита бирюзового цвета на белом фоне.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.10.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что словесные элементы заявленного обозначения, по сведениям из сети Интернет (<http://www.termosafe.ru>), воспроизводят обозначение «Термо Тек», которое используется для индивидуализации однородных товаров, производимых иным лицом – ООО «ЛПСервис», официальным дилером которого на территории России

является ЗАО «Энерголаб Инжиниринг», в силу чего заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Исходя из поступивших от данных лиц обращений, экспертиза сочла заявленное обозначение еще и противоречащим общественным интересам, усмотрев в действиях заявителя акт недобросовестной конкуренции.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09, 11 и 17 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 427239 («ТЕРМО ТЕК»), 441183 («Термотех»), 403131 («Термотех») и 346216 («Thermotech / Термотех»), охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 19.01.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.10.2014.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение представляет собой оригинальную цветную композицию разных по размеру словесных элементов, из которых доминирующим является словесный элемент «ТЕК», и не является сходным с противопоставленными товарными знаками, так как сравниваемые знаки различаются фонетически количеством слов и звуков, составом звуков и ударением, а также производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым и шрифтовым исполнением, разным количеством слов и букв, разным составом букв и наличием в противопоставленных товарных знаках иных словесных и графических элементов.

Заявителем в возражении также отмечено, что упомянутый в заключении по результатам экспертизы сайт <http://www.termosafe.ru> был создан в период позже даты подачи рассматриваемой заявки и совсем не содержит какой-либо информации, позволяющей прийти к выводу о наличии у заявленного обозначения способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, а довод экспертизы о его противоречии общественным интересам ввиду недобросовестной конкуренции со стороны заявителя не был подтвержден какими-либо актами компетентных органов.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Кроме того, на заседании коллегии заявителем был представлен оригинал письма-согласия от 07.04.2015, согласно которому правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 346216 (компанией ТТ Thermotech Scandinavia AB, Швеция) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров [1].

Необходимо отметить и то, что вышеупомянутыми ООО «ЛПСервис» и ЗАО «Энерголаб Инжиниринг» были представлены обращения как на стадии экспертизы заявленного обозначения [2], так и в период оспаривания заявителем решения Роспатента по рассматриваемой заявке [3]. Доводы данных обращений сводятся исключительно к сходству заявленного обозначения до степени смешения в отношении однородных товаров с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 427239, лицензиатом по которому является собственно ООО «ЛПСервис».

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

С учетом даты подачи заявки (15.03.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его

изготовителя; 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с абзацем 1 и 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 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 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесных элементов «ТЕК» и «ЕРМО», объединенных единым композиционным решением по их расположению в знаке относительно друг друга и выполненными оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита бирюзового цвета на белом фоне.

Следует отметить, что доминирует в данном обозначении именно слово «ТЕК», так как оно выполнено намного большим шрифтом, чем слово «ЕРМО», композиционно встроенное в общий контур доминирующего элемента, то есть играющее само по себе лишь второстепенную роль.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 15.03.2013 испрашивается в отношении товаров 09, 11 и 17 классов МКТУ.

Относительно упомянутой в заключении по результатам экспертизы однородной продукции ООО «ЛПСервис» необходимо отметить то, что коллегия не располагает какими-либо документами, которые свидетельствовали бы о самих фактах введения этой продукции в гражданский оборот на территории Российской Федерации (договоры и подтверждающие их исполнение документы), а также об определенных объемах производства, продаж, затрат на рекламу и регионах распространения таких товаров и/или о наличии информации (публикаций) об этих товарах и их изготовителе в российских средствах массовой информации и об уровне информированности российского потребителя о них (социологический отчет), то есть собственно об их известности российскому потребителю, причем на дату подачи рассматриваемой заявки.

Так, указанный в заключении по результатам экспертизы сайт <http://www.termosafe.ru> совсем не содержит такой информации, а к обращениям заинтересованных третьих лиц [2 – 3] не приложены необходимые документы.

Исходя из данных обстоятельств, у коллегии не имеется никаких оснований для вывода о наличии у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи между словесными элементами заявленного обозначения и продукцией ООО «ЛПСервис».

В силу вышеуказанного не усматривается никаких оснований для вывода о наличии у заявленного обозначения способности ввести в заблуждение потребителя относительно товаров или их изготовителя.

Кроме того, экспертиза неправомерно сочла заявленное обозначение противоречащим общественным интересам, самостоятельно усмотрев в действиях заявителя акт недобросовестной конкуренции.

В этой связи необходимо отметить, что признание факта недобросовестной конкуренции не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а к обращениям [2 – 3] не были

приложены подтверждающие такой факт какие-либо вступившие в законную силу акты компетентных органов (суда или антимонопольных органов).

Таким образом, у коллегии не имеется никаких оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 427239 с приоритетом от 09.11.2009 представляет собой комбинированное обозначение в синем и сером цветовом сочетании со словесными элементами «ТЕК», «ТЕРМО» и «ФАИР», выполненными оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Следует отметить, что доминирует в данном товарном знаке именно слово «ТЕК», так как оно выполнено намного большим шрифтом, чем иные слова – «ТЕРМО» и «ФАИР», композиционно встроенные в общий контур доминирующего элемента, то есть играющие сами по себе лишь второстепенную роль.

Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 427239 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия и доминирования в их составе фонетически тождественных слов «ТЕК».

К тому же данные знаки очень близки композиционно (слова, выполненные более мелким шрифтом, встроены в общий контур доминирующего слова) и имеют близкую цветовую гамму (бирюзовый цвет – синий цвет).

Коллегия при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно указанные факторы, на основе которых установлено сходство этих знаков.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков (отличия в шрифтовом исполнении, по количеству слов, букв и составу букв, по использованию букв разных алфавитов, наличие в противопоставленном товарном знаке иного слова и

графических элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

Поскольку все указанные слова являются фантазийными, то сравнительный анализ знаков по семантическому критерию сходства обозначений не проводится. Для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 427239, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 09 и 11 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 09 и 11 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 427239, полностью совпадают (представляют собой противопожарные защитные чехлы и принадлежности для водяных и газовых приборов, водо- и газопроводов и водопроводного оборудования), что обуславливает вывод о сходстве этих знаков до степени смешения в отношении указанных однородных товаров 09 и 11 классов МКТУ.

При этом правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 427239 совсем не распространяется на приведенные в заявке товары 17 класса МКТУ, представляющие собой материалы (волокна, нити, пластмассы, специальные ткани), которые никак не являются однородными вышеуказанным товарам 09 и 11 классов МКТУ, так как сравниваемые товары относятся к разным родовым группам, отличаются своим назначением (готовые к использованию товары – сырье для последующего производства других товаров) и, соответственно, кругом потребителей.

Исходя из этих обстоятельств, коллегия пришла к выводу о том, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 427239 препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, на основании

пункта 6 статьи 1483 Кодекса, только в отношении приведенных в заявке товаров 09 и 11 классов МКТУ.

Что касается приведенных в заявке товаров 17 класса МКТУ, то следует отметить, что они являются однородными лишь товарам 17 класса МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков по свидетельствам №№ 441183, 403131 и 346216, так как они совпадают либо соотносятся как вид-род.

Однако отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров, индивидуализируемых заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 441183, 403131 и 346216, одному производителю, поскольку данные знаки не являются сходными.

Так, указанные противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные или комбинированные обозначения со словесными элементами «Термотех» или «Thermotech / Термотех», выполненными оригинальным шрифтом буквами русского или латинского алфавитов, первые из которых являются заглавными буквами, а остальные – строчными.

Следует отметить, что данные слова выполнены в одну строку без пробелов буквами одинакового размера, за исключением заглавных букв, то есть они являются едиными (неделимыми) словами.

В свою очередь, в заявленном обозначении слова «ТЕК» и «ЕРМО», как указывалось выше, графически отделены друг от друга, причем начальное положение в нем занимает именно доминирующее слово «ТЕК», композиционно выделенное и помещенное несколько левее.

С учетом этих обстоятельств заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 441183, 403131 и 346216 отличаются составом звуков и ударением («ТЕК ЕРМО» – «Термотех», «Thermotech / Термотех») и производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым и шрифтовым исполнением, разным количеством слов (2 слова – 1 слово) и/или букв (7 букв – 8 букв, 18 букв), разным составом букв,

применением букв разных алфавитов (латинского – русского) и наличием в противопоставленных товарных знаках иных графических элементов.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 441183, 403131 и 346216 не являются сходными до степени в отношении однородных товаров.

К тому же предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 441183 постановлением Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2015 по делу № СИП-184/2014 было признано недействительным, в частности, в отношении товаров 11 и 17 классов МКТУ.

Кроме того, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 346216 (компанией TT Thermotech Scandinavia AB, Швеция) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 07.04.2015 [1].

Таким образом, не усматривается каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в заявке товаров 17 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 19.01.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013708406.