

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.10.2017, поданное tecsīs GmbH, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №606344, при этом установлено следующее.

Комбинированный оспариваемый товарный знак «» по заявке №2015708336 с приоритетом от 26.03.2015 зарегистрирован 20.02.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №606344 в отношении товаров 09, 16, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, на имя ЗАО «Сертифицированные информационные системы», Москва (далее - правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.10.2017, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №606344 и противопоставленный знак «TecSis» по международной регистрации №890024,

принадлежащий лицу, подавшему возражение, являются сходными по всем критериям, предусмотренным для определения сходства между товарными знаками;

- фонетически сравниваемые обозначения сходны, поскольку содержат одинаковое количество букв, слогов, аналогичное расположение близких и совпадающих звуков в составе обозначений и так далее;

- общее зрительное впечатление, производимое сопоставляемыми обозначениями одинаковое за счет того, что словесные элементы являются одинаковыми по длине (состоят из шести букв) и выполнены буквами латинского алфавита;

- сравниваемые словесные элементы в обозначениях представляют собой изобретенные слова, не вызывают каких-либо ассоциаций, поэтому вероятность смешения между ними чрезвычайно велика;

- часть товаров 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака является однородной товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака, поскольку соотносятся как род-вид, имеют одно назначение, являются взаимодополняемыми, взаимозаменяемыми;

- следует отметить, что противопоставленный знак «TecSis» длительное время используется во всем мире, включая Российскую Федерацию, а также воспроизводит фирменное наименование лица, подавшего возражение, производителя измерительных приборов и оборудования;

- оспариваемые услуги 42 класса МКТУ «исследования технические, калибровка [измерения], контроль качества, услуги научных лабораторий, экспертиза инженерно-техническая» являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного знака;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя, места его нахождения и места производства товаров в связи с известностью обозначения «TecSis»;

- лицо, подавшее возражение, является известным мировым разработчиком и производителем датчиков и измерительных приборов для всех отраслей промышленности и научно-исследовательских изысканий;

- благодаря многочисленной информации в сети Интернет и присутствия продукции лица, подавшего возражение, на российском рынке в течение длительного срока, можно с уверенностью утверждать, что потребители хорошо знакомы с продукцией под товарным знаком «TecSis».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №606344 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты научные, измерения, сигнализации, контроля (проверки), приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; актинометры; алидады; альтиметры; амперметры; анемометры; аноды; антикатоды; апертометры [оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты дыхательные для подводного плавания; аппараты дыхательные, за исключением аппаратов искусственного дыхания; аппараты коммутационные электрические; аэрометры; барометры; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; безмены [весы]; бетатроны; вариометры; верньеры; нониусы; весы; вискозиметры; включатели электроцепи; волномеры; вольтметры; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; гальванометры; гелиографы; гигрометры; гидрометры; дальнометры; денсиметры; денситометры; детекторы; динамометры; диоды светоизлучающие [сид]; жилы идентификационные для электрических проводов; измерители; измерители давления; инверторы [электрические]; индикаторы давления; индикаторы температурные; наклейки-индикаторы температуры, не для медицинских целей; инструменты измерительные; инструменты космографические; инструменты математические; инструменты нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; инструменты

топографические; инструменты угломерные; кабели коаксиальные; кабели оптоволоконные; кабели электрические; калибры; калибры раздвижные; калибры резьбовые; каркасы электрических катушек; катушки электрические; катушки электромагнитов; коллекторы электрические; клеммы [электричество]; конденсаторы электрические; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; лаги [измерительные инструменты]; лактоденсиметры; лактометры; ленты мерные; линейки [инструменты измерительные], линии магистральные электрические, метры [измерительные инструменты], метры для плотничьих работ, метры портновские, манометры, материалы для линий электропередач [провода, кабели], машины и приборы для испытания материалов, металлодетекторы для промышленных или военных целей, микрометры, микропроцессоры, нивелиры оптические, оболочки для электрических кабелей, оболочки идентификационные для электрических проводов, оборудование для взвешивания, оборудование для обработки информации; устройства для обработки информации; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; осциллографы, передатчики [дистанционная связь], передатчики электронных сигналов, переключатели электрические, пирометры, планиметры, ограничители [электричество], поляриметры, предохранители плавкие, предохранители электрические, преобразователи электрические, прерыватели дистанционные, приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей, приборы для измерения расстояния, приборы для измерения скорости [фотография], приборы для измерения толщины кожи, приборы для измерения толщины шкур, приборы для контроля скорости транспортных средств, приборы для обучения, приборы для регистрации времени, приборы и инструменты астрономические, приборы и инструменты навигационные, приборы и инструменты физические, приборы и инструменты химические, приборы измерительные электрические, приборы контрольно-измерительные для паровых котлов, приборы метеорологические, приборы наблюдения, приборы регулирующие электрические, приборы точные измерительные, пульта распределительные [электричество],

пульты управления [электричество], радары, регуляторы для защиты от перенапряжения, регуляторы освещения электрические, редукторы [электричество], реле времени автоматические, реле электрические, рефрактометры, рефракторы, сахариметры, соединения для электрических линий, соединения электрические, соединители линейные [электричество], сонары, сонометры, сопротивления электрические, спектрографы, спектроскопы, спидометры, спиртомеры, счетчики, сферометры, счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей, счетчики пройденного расстояния для транспортных средств, счетчики числа оборотов, таксометры, тахометры, теодолиты, термометры, за исключением медицинских, термостаты, термостаты для транспортных средств, сульфитометры, указатели, указатели количества, указатели низкого давления в шинах автоматические, указатели уровня бензина, указатели уровня воды, указатели электрические утечки тока, указатели электронные световой эмиссии, уклонометры, установки электрические для дистанционного управления производственными процессами, устройства охранной сигнализации, устройства сигнальные аварийные, устройства сигнальные тревожные, циклотроны, устройства теплорегулирующие, фотометры, шаблоны [измерительные инструменты], шагомеры, щиты коммутационные, щиты распределительные [электричество], экспонометры [измерители освещенности], электропроводка, эргометры, якоря [электричество] и услуг 42 класса МКТУ «исследования технические, калибровка [измерения], контроль качества, услуги научных лабораторий, экспертиза инженерно-техническая».

К возражению приложены следующие материалы:

- информация из сети Интернет по слову «TECSIS» (1);
- каталог компании «tecsis GmbH» (2);
- сведения о гидравлическом кольцевом динамометре (3).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- оспариваемый товарный знак не содержит каких-либо определенных буквенных и словесных элементов, следовательно, не обладает какими-либо фонетическими или семантическими признаками словесного обозначения;

- сравниваемые обозначения имеют существенные графические отличия (например, имеют различную внешнюю форму, различаются сочетанием цветов), в связи с чем их следует признать графически несходными;

- лицо, подавшее возражение, необоснованно и расширенно доказывает однородность сравниваемых товаров и услуг, поскольку оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров и услуг, в то время как правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена только для узкой части товаров 09 класса МКТУ, относящихся к измерительным приборам и деталям к ним;

- в возражении отсутствуют какие-либо документальные подтверждения о возможности введения потребителя в заблуждение при использовании сравниваемых товарных знаков;

- оспариваемый товарный знак длительное время используется правообладателем, широко и активно рекламируется в СМИ и Интернете, в частности, на сайте www.tesis.ru, в Контакте.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №606344.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.03.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №606344 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия

исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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 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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №606344 представляет собой комбинированное обозначение «  TESSIS », содержащее в своем составе изобразительный элемент в виде стилизованного изображения глаза, и словесный элемент «TESSIS», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №890024 представляет собой словесное обозначение «TecSis», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита. При этом, первая буква «Т» и расположенная в середине слова буква «S» являются заглавными. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В оспариваемом комбинированном товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку несет в себе словесный элемент «TESSIS», поскольку он легче запоминается и именно на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителей.

При проведении сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака было установлено, что словесные элементы «TESSIS» и «ТесSis» являются фонетически сходными, поскольку имеют близкое количество звуков, одинаковый состав гласных звуков, близкий состав согласных звуков, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу. Коллегия отмечает, что сравниваемые элементы отличаются только третьей буквой «S»/«с».

Анализ словарных источников (<http://dic.academic.ru/>) показал, что рассматриваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства.

Визуально сравниваемые знаки имеют некоторые отличия, однако, выполнение словесных элементов буквами одного алфавита (латинского) позволяет коллегии прийти к выводу о графическом сходстве обозначений.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак, принадлежащий лицу, подавшему возражение, являются сходными, несмотря на некоторые отличия.

Анализ однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №606344 в отношении указанных выше товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №890024 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ «измерительные приборы, в частности, механические и электрические манометры, температурные датчики и динамометры, а также их детали и фитинги, а именно соединительные устройства, разделительные уплотнения измеряемых веществ, источники электрической энергии и сепараторы,

электрические информационные устройства для измеряемых значений и калибровочные устройства в отношении них».

Таким образом, оспариваемые товары 09 класса МКТУ «измерения, актинометры; алидады; альтиметры; амперметры; анемометры; апертометры [оптические]; аппаратура для анализов, за исключением медицинской; аэрометры; барометры; безмены [весы]; вариометры; верньеры; нониусы; весы; вискозиметры; волномеры; вольтметры; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; гальванометры; гелиографы; гигрометры; гидрометры; дальнометры; денсиметры; денситометры; детекторы; динамометры; измерители; измерители давления; индикаторы давления; индикаторы температурные; наклейки-индикаторы температуры, не для медицинских целей; инструменты измерительные; инструменты космографические; инструменты математические; инструменты нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; инструменты топографические; инструменты угломерные; калибры; калибры раздвижные; калибры резьбовые; лаги [измерительные инструменты]; лактоденсиметры; лактометры; ленты мерные; линейки [инструменты измерительные], метры [измерительные инструменты], метры для плотничьих работ, метры портновские, манометры, микрометры, нивелиры оптические, оборудование для взвешивания, осциллографы, пирометры, планиметры, поляриметры, приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей, приборы для измерения расстояния, приборы для измерения скорости [фотография], приборы для измерения толщины кожи, приборы для измерения толщины шкур, приборы для контроля скорости транспортных средств, приборы для обучения, приборы для регистрации времени, приборы и инструменты астрономические, приборы и инструменты навигационные, приборы и инструменты физические, приборы и инструменты химические, приборы измерительные электрические, приборы контрольно-измерительные для паровых котлов, приборы метеорологические, приборы точные измерительные, рефрактометры, сахариметры, сонометры, спидометры, спиртомеры, сферометры, таксометры, тахометры, теодолиты, термометры, за исключением медицинских, сульфитометры, уклонометры, фотометры, шаблоны

[измерительные инструменты], шагомеры, экспонометры [измерители освещенности], эргометры» являются однородными товарам 09 класса МКТУ, указанным в противопоставленном знаке, поскольку объединены родовым понятием «приборы и инструменты измерительные», следовательно, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Остальные оспариваемые товары 09 класса МКТУ представляют собой товары иного вида и назначения (научные, электрические, сигнальные, контроля (проверки), для обработки информации, для наблюдения и так далее), не относящиеся к товарам для измерения, в этой связи их следует признать неоднородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного знака.

Оспариваемые услуги 42 класса МКТУ «исследования технические, калибровка [измерения], контроль качества, услуги научных лабораторий, экспертиза инженерно-техническая» нельзя признать однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку товары для измерения в основном представляют собой сложные технические приборы, процесс измерения которых не обязательно осуществляется производителями этих приборов. В этой связи при осуществлении указанных услуг у потребителя не возникнет принципиальная возможность возникновения представления об оказании их одним и тем же лицом (производителем).

С учетом вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком в отношении части вышеуказанных однородных товаров 09 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Отсутствие семантики у входящего в товарный знак словесного элемента и абстрактной графики обуславливает отсутствие оснований для вывода, что

оспариваемый знак изначально способен породить ассоциации, не соответствующие действительности.

Вместе с тем, введение потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации им продукции, сопровождаемой в гражданском обороте спорным обозначением, как произведенной иным лицом, основанной на предшествующем опыте.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы (2, 3) не содержат выходных данных, позволяющих коллегии сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, осуществляло свою деятельность в области измерительных приборов.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлены сведения и документы, показывающие объемы производства и продажи товаров, маркированных оспариваемым обозначением на территории Российской Федерации, территорию реализации товаров, длительность и регулярность использования данного обозначения, объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о продукции заявителя, маркированной товарным знаком «».

В этой связи у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с продукцией лица, подавшего возражение, и, как следствие, способен ввести потребителя в заблуждение согласно требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.10.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №606344 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «измерения, актинометры; алидады; альтиметры; амперметры; анемометры; апертометры [оптические]; аппаратура для анализов, за исключением медицинской; аэрометры; барометры; безмены [весы]; вариометры; верньеры; нониусы;

весы; вискозиметры; волномеры; вольтметры; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; гальванометры; гелиографы; гигрометры; гидрометры; дальномеры; денсиметры; денситометры; детекторы; динамометры; измерители; измерители давления; индикаторы давления; индикаторы температурные; наклейки-индикаторы температуры, не для медицинских целей; инструменты измерительные; инструменты космографические; инструменты математические; инструменты нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; инструменты топографические; инструменты угломерные; калибры; калибры раздвижные; калибры резьбовые; лаги [измерительные инструменты]; лактоденсиметры; лактометры; ленты мерные; линейки [инструменты измерительные], метры [измерительные инструменты], метры для плотничьих работ, метры портновские, манометры, микрометры, нивелиры оптические, оборудование для взвешивания, осциллографы, пирометры, планиметры, поляриметры, приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей, приборы для измерения расстояния, приборы для измерения скорости [фотография], приборы для измерения толщины кожи, приборы для измерения толщины шкур, приборы для контроля скорости транспортных средств, приборы для обучения, приборы для регистрации времени, приборы и инструменты астрономические, приборы и инструменты навигационные, приборы и инструменты физические, приборы и инструменты химические, приборы измерительные электрические, приборы контрольно-измерительные для паровых котлов, приборы метеорологические, приборы точные измерительные, рефрактометры, сахариметры, сонометры, спидометры, спиртомеры, сферометры, таксометры, тахометры, теодолиты, термометры, за исключением медицинских, сульфитометры, уклонометры, фотометры, шаблоны [измерительные инструменты], шагомеры, экспонометры [измерители освещенности], эргометры».