

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 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 с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.06.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЭКС ГРУПП» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019744523, при этом установила следующее.

Обозначение  по заявке №2019744523 было подано на государственную регистрацию товарного знака 06.09.2019 на имя заявителя в отношении товаров 09, 11 и услуг 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 11.03.2021 о государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение зарегистрировано только для части товаров 09 класса МКТУ. В отношении остальных заявленных товаров и

услуг обозначение по заявке №2019744523 не соответствует требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие в заключении по результатам экспертизы обосновывается тем, что заявленное обозначение в отношении части заявленных товаров 09 и всех товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ оно сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания) «inteX», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Евростиль", 601115, Владимирская обл., Петушинский р-н, д. Пахомово, 53 (свидетельство № 752531 [1], приоритет от 11.06.2019) для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «INTEX», зарегистрированным на имя Федорова Сергея Борисовича, 620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178, кв. 67 (свидетельство №531164 [2], приоритет от 29.01.2013) для товаров 11 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 11 и части 09 классов МКТУ (фонари с оптической системой; фонари сигнальные).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- в данном возражении не оспаривается отказ в регистрации товарного знака для услуг 35 класса МКТУ;

- в отношении противопоставления товарного знака «INTEX» [2] заявителем был подан на регистрацию договор частичного отчуждения исключительного права на указанный товарный знак в отношении части товаров 11 класса МКТУ (далее - договор). На дату вынесения решения от 11.03.2021 г. о регистрации товарного знака экспертом было указано на факт неоконченной регистрации договора;

- 15.06.2021 была осуществлена государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак «INTEX» для части товаров 11 класса МКТУ, номер государственной регистрации: РД0366422, номер свидетельства на

товарный знак, выданного приобретателю: 815765. По договору было передано исключительное право на товарный знак в отношении следующего перечня товаров 11 класса МКТУ: абажуры; горелки; горелки ацетиленовые; горелки бензиновые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки для уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; горелки лабораторные; горелки масляные; горелки спиртовые; держатели для абажуров; источники света факельные; колбы ламп; колбы электрических ламп; колпаки шаровые для ламп; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы для проекционных аппаратов; лампы для указателей поворота для автомобилей; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы электрические; люстры; нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; номера для зданий светящиеся; отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; приборы и установки осветительные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; приспособления противоослепляющие для автомобилистов [аксессуары для ламп]; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; прожекторы подводные; рассеиватели света; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; системы осветительные для летательных аппаратов; стекло ламповое; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; установки для орошения автоматические; факелы; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари осветительные; фонарики бумажные для праздничного убранства; электроды угольные для дуговых ламп;

- в результате этого в 11 классе МКТУ у правообладателя товарного знака по свидетельству №531164 [2] остались только неоднородные товары 11 класса МКТУ:

аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты для загара [солярии]; аппараты для обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты для сушки фруктов; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты сушильные; арматура печей металлическая; баки охладительные для печей; башни для дистилляции; вафельницы электрические; вертела; витрины охлаждающие; газоохладители, не являющиеся частями машин; грили [аппараты кухонные]; дистилляторы; емкости холодильные; жаровни для кофе; зажигалки газовые; зажигалки; запальники фрикционные для поджига газа; заслонки дымоходов; зольники для печей; испарители; камеры холодильные; камины комнатные; каналы дымоходные; кастрюли для приготовления пищи под давлением электрические; колонны дистилляционные; колосники для печей; кофеварки электрические; кузницы портативные; куски лавы, используемые в мангалах; мангалы; машины для выпечки хлеба; насадки для газовых горелок; оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование и установки холодильные; очаги; перколяторы для кофе электрические; печи для хлебобулочных изделий; печи канальные; печи кухонные [шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для промышленных целей; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи стоматологические; печи, за исключением лабораторных; плиты кухонные; приборы для сушки кормов; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица]; приспособления для поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; приспособления для приготовления йогурта электрические; приспособления с вертелом для жарки мяса; ростеры; скороварки электрические [автоклавы]; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака; тостеры; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для охлаждения табака; установки и машины для охлаждения; устройства

автоматические для транспортировки золы; устройства для охлаждения воздуха; утварь для приготовления пищи электрическая; фильтры для кофе электрические; фритюрницы электрические; фурнитура для печей фасонная; футеровка огнеупорная для печей; хлебопечи; холодильники; шкафы холодильные; шкафы-ледники.

На основании изложенного заявителем выражена просьба изменить решение о государственной регистрации товарного знака от 11.03.2021 г. по заявке № 2019744523, зарегистрировать товарный знак для всех заявленных товаров 09 и 11 класса МКТУ, а именно: 09 - включатели электроцепи; вывески светящиеся; выключатели закрытые [электрические]; диоды светоизлучающие [СИД]; диоды светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие органические [ОСД]; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные [электрические]; лампы вакуумные [радио]; лампы для фотолабораторий; лампы термоэлектронные; лампы усилительные электронные; лампы-вспышки [фотография]; ограничители [электричество]; панели сигнальные светящиеся или механические; провода электрические; фонари с оптической системой; фонари сигнальные. 11 - абажуры; гирлянды световые для праздничных декораций; колбы ламп; колбы электрических ламп; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; лампы для маникюра; лампы для отверждения, не для медицинских целей; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы электрические; люстры; нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; нити накала электрические; номера для зданий светящиеся; огни указателей поворота для велосипедов; отражатели для ламп; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; подсветки для аквариумов; приборы и установки осветительные; приборы осветительные для

транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; прожекторы; прожекторы подводные; рассеиватели света; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; системы осветительные для летательных аппаратов; стекло ламповое; торшеры; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; факелы; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные; фонари свечные; фонари уличные; фонарики бумажные для праздничного убранства; электроды угольные для дуговых ламп.

К возражению приложены: информация с сайта Роспатента по заявке на товарный знак № 2019744523; информация о товарном знаке по свидетельству № 531164; информация о товарном знаке по свидетельству № 815765; решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019744523; копия договора отчуждения исключительного права на товарный знак б/н от 27.10.2020 г.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (06.09.2019) поступления заявки №2019744523 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой обозначение .

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных товарных знаков [1-2], зарегистрированных для однородных товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ на имя иных лиц и имеющих более ранний приоритет.

Согласно возражению решение Роспатента от 11.03.2021 оспаривается только в части отказа в государственной регистрации товарного знака для части товаров 09 и всех товаров 11 классов МКТУ.

Вместе с тем, анализ материалов возражения показал, что правомерно указанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве заявленного обозначения и товарного знака [2] и не оспариваемый в возражении, не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2019744523 в отношении всех заявленных товаров 09 и 11 классов МКТУ, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Роспатентом 15.06.2021 была осуществлена государственная регистрация отчуждения исключительного права на товарный знак [2] на имя заявителя в отношении части товаров 11 класса МКТУ, относящихся к осветительным приборам

и устройствам, о чем свидетельствует соответствующая запись в Госреестре и публикация в официальном бюллетене.

В результате указанного перехода права в перечне товарного знака [2] остались товары 11 класса МКТУ - аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты для загара [солярии]; аппараты для обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты для сушки фруктов; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты сушильные; арматура печей металлическая; баки охладительные для печей; башни для дистилляции; вафельницы электрические; вертела; витрины охлаждающие; газоохладители, не являющиеся частями машин; грили [аппараты кухонные]; дистилляторы; емкости холодильные; жаровни для кофе; зажигалки газовые; зажигалки; запальники фрикционные для поджига газа; заслонки дымоходов; зольники для печей; испарители; камеры холодильные; каминные комнатные; каналы дымоходные; кастрюли для приготовления пищи под давлением электрические; колонны дистилляционные; колосники для печей; кофеварки электрические; кузницы портативные; куски лавы, используемые в мангалах; мангалы; машины для выпечки хлеба; насадки для газовых горелок; оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование и установки холодильные; очаги; перколяторы для кофе электрические; печи для хлебобулочных изделий; печи канальные; печи кухонные [шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для промышленных целей; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи стоматологические; печи, за исключением лабораторных; плиты кухонные; приборы для сушки кормов; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица]; приспособления для поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; приспособления для приготовления йогурта электрические; приспособления с вертелом для жарки мяса; ростеры; скороварки электрические [автоклавы]; сушилки воздушные; сушилки для белья

электрические; сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака; тостеры; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для охлаждения табака; установки и машины для охлаждения; устройства автоматические для транспортировки золы; устройства для охлаждения воздуха; утварь для приготовления пищи электрическая; фильтры для кофе электрические; фритюрницы электрические; фурнитура для печей фасонная; футеровка огнеупорная для печей; хлебопечи; холодильники; шкафы холодильные; шкафы-ледники, являющиеся неоднородными товарам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку они относятся к разным видовым и родовым группам, имеют разное назначение, круг потребителей и условия их реализации, в связи с чем отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю в случае их маркировки сравниваемыми обозначениями.

В связи с указанным не имеется оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (отчуждения исключительного права на товарный знак [2] на однородные товары) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех товаров 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.06.2021, изменить решение Роспатента от 11.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019744523.