

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 13.10.2021, поданное Псарюк Василием Ивановичем, Украина, Харьковская обл., с. Цыркуны (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020714983 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020714983, поданной 24.03.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07, 08 классов МКТУ, указанных в перечне.

ВОДОЛЕЙ

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение .

Роспатентом 14.06.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020714983 в отношении всех товаров 07, 08 классов МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех заявленных товаров, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы

мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с обозначениями:



по заявке № 2019767205 с приоритетом от 25.12.2019 г. [2],



по заявке № 2019731520 с приоритетом от 01.07.2019 г. [3],

(делопроизводство по заявкам не завершено), ранее заявленными от имени Достоваловой Ирины Антоновны, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Урицкого, 52, кв. 25, в отношении товаров 07 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 07, 08 классов МКТУ;

- поскольку сходство сравниваемых обозначений установлено на основании фонетического, семантического сходства словесных элементов «ВОДОЛЕЙ» и «ВОДОЛЕЙ», то заявленные товары 07, 08 классов МКТУ признаны однородными товарам 07 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных обозначений (например: «мембраны для насосов», относящиеся к категории насосов различного назначения и их частям, признаны однородными заявленным товарам «насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы центробежные»; насосы ручные»).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 13.10.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.06.2021.

Доводы возражения, поступившего 13.10.2021, сводятся к следующему:

- экспертиза по противопоставленным обозначениям [2,3] превысила все допустимые сроки. Просьба заявителя не выносить окончательного решения по рассматриваемой заявке до вынесения окончательного решения по противопоставленным обозначениям [2,3] не была принята во внимание;
- заявитель в обоснование своих доводов приводит судебную практику по делу № СИП-680/2019;
- при оценке однородности заявленных товаров 07 класса МКТУ экспертиза не учла, что заявитель является правообладателем ранее зарегистрированных товарных



знаков, включающих словесные элементы «ВОДОЛЕЙ / VODOLEY»:

по свидетельству № 516147, приоритет от 06.08.2012, товары 07, 09, 11 классов МКТУ, **ВОДОЛЕЙ** по международной регистрации № 1140074, приоритет от 27.07.2012, товары 21 класса МКТУ;

- товары 07, 21 классов МКТУ товарных знаков заявителя по свидетельству № 516147, по международной регистрации № 1140074 являются однородными товарам 07 класса МКТУ противопоставленных обозначений [2,3];

- товары 07 класса МКТУ «мембраны для насосов» противопоставленных обозначений [2,3] могут являться частью или деталями таких товаров как «компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей]» (товары «ранних» товарных знаков заявителя), поскольку «компрессор» - устройство для сжатия и подачи газов под давлением. Согласно Лексико-семантическому идентификатору товары «компрессоры» «ранних» товарных знаков заявителя и «мембраны для насосов» 07 класса МКТУ противопоставленных обозначений [2,3] относятся к одной и той же группе товаров «оборудование пневмотехническое», следовательно, являются однородными;

- слова «компрессоры» и «насос» являются синонимами, в связи с чем, «мембраны для насосов» также однородны товарам «компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей]» более «ранних» товарных знаков заявителя;

- наличие товарных знаков заявителя с более ранним приоритетом, зарегистрированных в отношении однородных товаров, должно являться преимуществом перед противопоставленными обозначениями [2,3].

На основании изложенного в возражении, поступившем 13.10.2021, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07, 08 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены:

- копия решения об отказе в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака по заявке № 2020714983 – [4];

- распечатка из он-лайн словарей – [5];

- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 20.03.2020 г. по делу № СИП-865/2019 – [6].

На заседании коллегии от заявителя поступило ходатайство о переносе, мотивированное необходимостью получения копий материалов заявок в отношении противопоставленных обозначений [2,3]. Запрос в ведомство был направлен 26.10.2021. Копии ходатайств о предоставлении копий материалов были приложены к ходатайству.

В удовлетворении ходатайства о переносе было отказано коллегией. В отношении противопоставленных обозначений [2,3] приняты решения о государственной регистрации товарных знаков, свидетельствам присвоены номера № 833738, № 833739. Ознакомление с материалами заявок по противопоставленным товарным знакам [2,3] является самостоятельной процедурой и не влияет на рассмотрение настоящего возражения по существу, осуществляемого в административном порядке. При этом противопоставленные товарные знаки [2,3] в настоящее время не оспорены, правовая охрана данным товарным знакам предоставлена в отношении товаров и услуг, указанных в перечнях свидетельств. Перенос заседания коллегии приведет к затягиванию делопроизводства.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 13.10.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (24.03.2020) заявки № 2020714983 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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 требованиям пункта 41 Правил обозначение считается 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

ВОДОЛЕЙ

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ «*насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы центробежные*», 08 класса МКТУ «*насосы ручные*».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы приведены обозначения (в настоящее время – товарные знаки):

-  по заявке № 2019767205, свидетельство № 833739, приоритет от 25.12.2019 г. [2] в цветовом сочетании: «белый, голубой, синий». Элемент «сантехника» - неохраняемый;

-  по заявке № 2019731520, свидетельство № 833738, приоритет от 01.07.2019 г. [3] в цветовом сочетании: «белый, голубой, синий».

Правообладатель: Достовалова Ирина Антоновна, г. Красноярск. Правовая охрана товарным знакам [2,3] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 07, 08 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимым элементом противопоставленных товарных знаков [2,3] является словесный элемент «ВОДОЛЕЙ», поскольку именно он обуславливает индивидуализирующую способность обозначений в целом.

Сходство обозначений обусловлено полным фонетическим и семантическим вхождением словесного элемента «ВОДОЛЕЙ» товарных знаков [2,3] в заявленное обозначение [1]. Визуальные различия сравниваемых обозначений [1] и [2,3] носят второстепенный характер и не приводят к отсутствию сходства в целом. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 162 «Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» «вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров (услуг) или при низкой степени однородности товаров (услуг), но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров (услуг) устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара (услуги) представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю. При этом учитывается род (вид) товаров (услуг), их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров (услуг), круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства».

Ввиду фонетического и семантического тождества словесных элементов «ВОДОЛЕЙ» заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия и обладают высокой степенью сходства.

Анализ однородности сравниваемых товаров 07, 08 классов МКТУ показал следующее.

Заявленные товары 07 класса МКТУ *«насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы центробежные»* и товары 07 класса МКТУ *«мембраны для насосов; устройства воздухоотсасывающие»* противопоставленного товарного знака [2], *«воздуходувки [детали машин]; мембраны для насосов; нагнетатели»* противопоставленного товарного знака [3] относятся к одному родовому понятию *«оборудование пневмотехническое»*, направлены на достижение одних и тех же целей (для перемещения жидкостей и т.п.), имеют общий круг потребителей, что свидетельствует об их однородности. Кроме того, заявленные товары 08 класса МКТУ *«насосы ручные»* корреспондируют вышеуказанным товарам 07 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2,3], что свидетельствует об их однородности. Заявленные товары 08 класса МКТУ *«насосы ручные»* и товары 08 класса МКТУ *«гвоздодеры ручные; инструменты для декантации жидкости [ручные инструменты]; ключи гаечные [ручные инструменты]; ковши [ручные инструменты]; ковши литейные [ручные инструменты]; копры [ручные инструменты]; песты для растирания [ручные инструменты]; пистолеты [ручные инструменты]; пистолеты для заделки швов, неэлектрические; скребки [ручные инструменты]; топоры; топоры для выдалбливания пазов [гнезд]; устройства для тиснения [ручные инструменты]; утюги [неэлектрические, ручные инструменты]; шпатели [ручные инструменты]; шпатели для художников»* противопоставленного товарного знака [3] относятся к одному видовому наименованию *«инструменты ручные различного назначения»*, продаются на прилавках ручных инструментов хозяйственных и строительных магазинов и рынков, что свидетельствует об их однородности. Изложенные обстоятельства обуславливают принципиальную возможность возникновения у

потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 07, 08 классов МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 07, 08 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Наличие товарных знаков заявителя с более ранним приоритетом, зарегистрированных в отношении однородных товаров, по сравнению с противопоставленными товарными знаками [2,3], не является основанием для удовлетворения возражения. Так, в Постановлении от 02.09.2016 по делу СИП-26/2016 суд указал, что случаи, когда не применяется предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса основание для отказа в государственной регистрации товарного знака прямо предусмотрено абзацем пять указанной нормы. Наличие еще одного товарного знака, права на который принадлежат заявителю, с более ранней датой приоритета к таким случаям не отнесено. Суд также отметил, что из закона не следует, что действия правообладателя по регистрации другого («вариативного») товарного знака являются использованием предыдущего сходного товарного знака, относятся к содержанию его исключительного права на этот ранний товарный знак. Все изложенное обуславливает вывод о том, что наличие «старших» прав на сходные товарные знаки заявителя не снимает основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, основанное на выводе о его несоответствии пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с существованием принадлежащих иным лицам товарных знаков, способных вызвать смешение в отношении предприятий, производящих соответствующие товары 07, 08 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 14.06.2021.