

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.01.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский тепловой комплекс», Новосибирская область, г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020732057, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2020732057, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.09.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020732057 в отношении всех заявленных услуг 40 класса МКТУ и части заявленных услуг 42 класса МКТУ с указанием слов «тепловой комплекс» и букв «СТК» в качестве неохраняемых элементов. В отношении части услуг 42 класса МКТУ, всех услуг 37 класса МКТУ установлено несоответствие обозначения требованиям пунктов 1, 1 (3), 10 статьи 1483 Кодекса.

Так, в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано, что буквы «СТК» представляют собой простое сочетание букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с

чем, не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесные элементы «тепловой комплекс» (тепловой – основанный на действии тепла, теплоты, действующий с помощью тепловой энергии (см. например, Энциклопедический словарь. 2009. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/148264>); томплекс – группа зданий, сооружений единого назначения (см. например, Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина.- М: Русский язык, 1998. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/20458) указывают на назначение услуг, представляют собой видовое наименование предприятия, в связи с чем не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса в связи с выявленным товарным знаком иного лица, а именно:

- товарным знаком «» по свидетельству № 529168 (приоритет: 28.01.2013), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «АМК-фарма», Москва, в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.01.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.09.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с решением о регистрации обозначения по заявке № 2020732057 в отношении всех заявленных услуг 40 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ;

- заявитель согласен с решением об отказе регистрации обозначения по заявке № 2020732057 для части заявленных услуг 42 класса МКТУ: «дизайн промышленный; изыскания геологические; экспертиза геологическая; инжиниринг; инженерные услуги, относящиеся к системам газотранспорта и газоснабжения; испытания материалов; исследования в области строительства зданий; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования технологические;

консультации по технологическим вопросам; контроль качества; оценка и проверка недвижимого имущества на наличие опасных материалов; проведение исследований по техническим проектам; разработка планов в области строительства; советы по вопросам экономии энергии; технологическое планирование и проектирование отопительных установок; технологическое планирование и проектирование трубопроводов для газа, воды и отходов; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; экспертиза инженерно-техническая»;

- заявитель не согласен с выводом экспертизы об отказе в регистрации обозначения по заявке № 2020732057 для заявленных услуг 37 класса МКТУ: «герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; модернизация отопительных устройств в зданиях; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обслуживание аварийно-техническое аппаратов для газоснабжения; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; ремонт отопительных аппаратов; снос строительных сооружений; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство промышленных предприятий; строительство; установка аппаратов снабжения и распределения газа; установка газо- и водопроводов; установка и обслуживание отопительных систем; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт печей; чистка и ремонт паровых котлов»;

- заявитель 04.02.2022 подал выделенную заявку, но 28.02.2022 в выделении отказано, так как услуги 40 класса МКТУ «работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы сварочные; прокат отопительных приборов дополнительных», услуги 42 класса МКТУ «инженерные услуги, относящиеся к системам газотранспорта и газоснабжения; инженерные услуги, относящиеся к системам газотранспорта и газоснабжения; разработка планов в области

строительства; исследования в области строительства зданий; технологическое планирование и проектирование отопительных установок; технологическое планирование и проектирование трубопроводов для газа, воды и отходов; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; инжиниринг; консультации по технологическим вопросам; проведение исследований по техническим проектам; экспертиза инженерно-техническая» первоначальной заявки однородны услугам 37 класса МКТУ выделяемой заявки;

- заявитель сообщает, что ходатайство о выделении заявки на товарный знак в отношении услуг 37 класса МКТУ из первоначальной заявки № 2020732057 с сохранением даты приоритета (22.06.2020) будет направлено им в отдел экспертизы заявок на товарные знаки после назначения даты рассмотрения возражения;

- заявитель намерен доказывать приобретение различительной способности заявленным обозначением.

На основании указанных доводов заявитель просит



1) выделить из заявки № 2020732057 новую заявку «» и осуществить делопроизводство по новой выделенной заявке с сохранением даты приоритета 22.06.2020 в отношении услуг 37 класса МКТУ, а именно: «герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; модернизация отопительных устройств в зданиях; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обслуживание аварийно-техническое аппаратов для газоснабжения; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; ремонт отопительных аппаратов; снос строительных сооружений; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство промышленных предприятий; строительство; установка аппаратов снабжения и распределения газа; установка газо- и водопроводов; установка и обслуживание отопительных систем;

установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт печей; чистка и ремонт паровых котлов»;



2) зарегистрировать обозначение «  » по заявке № 2020732057 в отношении всех заявленных услуг 40 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ, а именно:

40 - восстановление отходов; вулканизация [обработка материалов]; дезактивация вредных материалов; инкапсуляция химическая и распространение опасных химических веществ; информация по вопросам обработки материалов; кадмирование; обработка металлов; обработка опасных отходов; прокат генераторов; прокат отопительных приборов дополнительных; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы сварочные; услуги по энергопроизводству.

42 - анализ химический; аудит в области энергетики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования научные; услуги научных лабораторий; услуги по промышленному анализу, промышленным научным исследованиям.

К возражению приложена копия решения о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020732057.

Письмом от 29.03.2022, поступившим 31.03.2022, заявитель представил дополнительные пояснения к возражению:

- пункт 10 статьи 1483 Кодекса применен неправомерно с учетом актуальной судебной практики (дела №№ СИП-491/2021, СИП-591/2020, СИП-871/2020, СИП-859/2020);

- заявленное обозначение представляет собой обозначение, в котором слова связаны друг с другом по смыслу и грамматически, следовательно, при оценке их сходства принимается во внимание все обозначение в целом, но не его отдельные части;

- в целом обозначение заявителя имеет иной содержательный смысл по сравнению с противопоставленным товарным знаком «СИБИРСКИЙ», в связи с чем основания для применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса отсутствуют;

- в части применения пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявитель считает, что сочетание «Сибирский тепловой комплекс» может быть признано неохраняемым в целом, поскольку элемент «СИБИРСКИЙ» указывает на географический объект, где происходит оказание услуг, «СИБИРЬ» - большая часть Азиатской территории России, от Урала на западе до горных хребтов тихоокеанского водораздела на востоке и от берегов Северного Ледовитого океана на севере до холмистых степей Казахстана и границы с Монголией на юге», «СИБИРСКИЙ» - созданный, выведенный и т.п. в Сибири; относящийся к Сибири, сибирякам, связанный с ними; принадлежащий Сибири, сибирякам и т.д.

На основании изложенного заявитель уточнил требования по возражению, и просил принять решение о регистрации обозначения «» по заявке № 2020732057 в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 37, 40 и 42 классов МКТУ с указанием элементов «СТК» и «Сибирский тепловой комплекс» в качестве неохраняемых.

К пояснениям приложены материалы переписка с представителем правообладателя противопоставленного товарного знака.

На заседании коллегии, состоявшемся 31.03.2022, коллегией на основании пункта 45 Правил ППС приведены основания, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в отношении всех заявленных услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в заявке, а именно: словосочетание «Сибирский тепловой комплекс» является характеристикой заявленных услуг, не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса; неохраняемые элементы «СТК» и «Сибирский тепловой комплекс» занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, следовательно, заявленное обозначением в целом не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявителю предоставлена возможность представить свое мнение к дате следующего заседания коллегии.

22.04.2022 заявителем представлено заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, в соответствии с которыми к регистрации испрашивается



следующее обозначение в измененном виде: «  ».

27.04.2022 заявитель представил дополнительные доводы, в соответствии с которыми заявленное обозначение приобрело различительную способность, что должно быть принято во внимание при решении вопроса о регистрации обозначения на имя заявителя (приведена судебная практика по делам №№ СИП-1331/2021, СИП-454/2018, СИП-453/2018, СИП-467/2021).

В качестве доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности заявителем представлены следующие материалы:

(1) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский тепловой комплекс».

(2) Выписка из Реестра членов саморегулируемой организации «Объединение градостроительных проектных организаций», а также Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.

(3) Копии договоров от 01.09.2018, 24.07.2018, 09.08.2018, 15.08.2018, 19.09.2018, 24.09.2018, 19.11.2018, 01.12.2019, 03.06.2019, 26.08.2019, 01.09.2019, 15.10.2019, 15.12.2019, 03.12.2019, 07.07.2020, 12.10.2020, 27.08.2020, 01.10.2020, 01.03.2020, 02.11.2021 и др.

(4) Сведения из сервиса <https://checko.ru/>.

(5) Каталог.

В соответствии с просьбой заявителя от 22.04.2022 изменения в заявленное обозначение внесены 12.05.2022.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (22.06.2020) заявки № 2020732057 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя

упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 11 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020732057 было

заявлено обозначение «  ». В связи с внесенными изменениями в

заявленное обозначение, не меняющими его существа, заявленное обозначение изменено.

С учетом внесенных 12.05.2022 изменений по заявке № 2020732057



испрашивается регистрация комбинированного обозначения «», представленного в виде композиции из графического элемента фантазийной формы, букв «СТК» и словосочетания «Сибирский тепловой комплекс». Регистрация испрашивается, с учетом доводов заявителя, в отношении всех заявленных услуг 37, 40 и 42 классов МКТУ с указанием элементов «СТК» и «Сибирский тепловой комплекс» в качестве неохраняемых.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства показал следующее.

Словарно-справочные источники информации (<https://dic.academic.ru/>) показывают следующие значения слов, составляющих словосочетание «Сибирский тепловой комплекс»:

сибирский – имя прилагательное от слова «Сибирь» – географический регион на севере и северо-западе Азии, между Уралом, степями Центральной Азии, Северным Ледовитым океаном и российским Дальним Востоком;

тепловой – основанный на действии тепла, теплоты, действующий с помощью тепловой энергии;

комплекс – группа зданий, сооружений единого назначения.

Анализ указанных семантических значений позволяет утверждать, что рассматриваемое словосочетание «Сибирский тепловой комплекс» представляет собой единую грамматическую конструкцию и является видовым наименованием предприятия, деятельность которого связана с тепловыми комплексами, расположенного в Сибири.

Таким образом, в отношении услуг «герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства;

модернизация отопительных устройств в зданиях; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обслуживание аварийно-техническое аппаратов для газоснабжения; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; ремонт отопительных аппаратов; снос строительных сооружений; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство промышленных предприятий; строительство; установка аппаратов снабжения и распределения газа; установка газо- и водопроводов; установка и обслуживание отопительных систем; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт печей; чистка и ремонт паровых котлов» 37 класса МКТУ, «восстановление отходов; вулканизация [обработка материалов]; дезактивация вредных материалов; инкапсуляция химическая и распространение опасных химических веществ; информация по вопросам обработки материалов; кадмирование; обработка металлов; обработка опасных отходов; прокат генераторов; прокат отопительных приборов дополнительных; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы сварочные; услуги по энергопроизводству» 40 класса МКТУ и «анализ химический; аудит в области энергетики; дизайн промышленный; изыскания геологические; экспертиза геологическая; инжиниринг; инженерные услуги, относящиеся к системам газотранспорта и газоснабжения; испытания материалов; исследования в области строительства зданий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования технологические; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; оценка и проверка недвижимого имущества на наличие опасных материалов; проведение исследований по техническим проектам; разработка планов в области строительства; советы по вопросам экономии энергии; технологическое планирование и проектирование отопительных установок; технологическое планирование и проектирование трубопроводов для газа, воды и отходов; услуги

научных лабораторий; услуги по промышленному анализу, промышленным научным исследованиям; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; экспертиза инженерно-техническая» 42 класса МКТУ заявленное обозначение является видовым наименованием предприятия, а также указывает на область деятельности и место нахождения изготовителя услуг, в связи с чем подпадает под действие положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявителем были представлены материалы, касающиеся приобретения обозначением «Сибирский тепловой комплекс» различительной способности, анализ которых показал, что рассматриваемое словосочетание воспроизводит фирменное наименование заявителя и, в связи с этим встречается в представленных договорах, выписках и публикациях.

Вместе с тем ни один из представленных документов не иллюстрирует использование словосочетания «Сибирский тепловой комплекс» в составе заявленного обозначения, что не позволяет сделать вывод о приобретении таким обозначением различительной способности в качестве средства индивидуализации услуг заявителя.

Заявленное обозначение содержит также буквосочетание «СТК», которое является аббревиатурой от обозначения «Сибирский тепловой комплекс». С учетом положений пункта 34 Правил буквы «СТК» относятся к не обладающим различительной способностью. Наличие в составе обозначения расшифровки аббревиатуры «СТК» не приводит к иному выводу, поскольку не меняет восприятия буквосочетания как простой комбинации согласных букв.

Таким образом, элементы «СТК» и «Сибирский тепловой комплекс», присутствующие в составе заявленного обозначения, не соответствуют пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая внесенные по инициативе заявителя изменения в заявленное



обозначение, композиция «» позволяет считать элементы «СТК» и «Сибирский тепловой комплекс» не занимающими доминирующего положения,

являющимися неохраняемыми элементами товарного знака на основании абзаца 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается вывода экспертизы о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части услуг заявленного перечня по причине его несоответствия пункту 10 статьи 1483 Кодекса в связи с выявленным товарным знаком «» по свидетельству № 529168, то коллегия установила следующее.

Действительно, слово «Сибирский», представляющее собой доминирующий элемент противопоставленного товарного знака, входит в состав заявленного обозначения. Между тем, следует иметь ввиду особенности применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия полагает, что учету подлежит грамматическая и смысловая связь рассматриваемого элемента с иными элементами обозначения, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе заявленного обозначения слово «Сибирский» грамматически и семантически связано со словами «тепловой комплекс», образуя словосочетание «Сибирский тепловой комплекс», имеющее самостоятельное смысловое содержание.

Таким образом, слово «Сибирский» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент заявленного обозначения, сходство которого с товарным знаком «» привело бы к несоответствию заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.01.2022, изменить решение Роспатента от 28.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020732057 с учетом дополнительных оснований.