

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, поступившее 17.02.2017, поданное Индивидуальным предпринимателем Степанцовым Д.В., Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 549423, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2013716597 с приоритетом от 20.03.2013, зарегистрирован 30.07.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 549423 на имя компании УЛЬТРАКС д.о.о., Словения (далее – правообладатель), в отношении товаров 11 класса МКТУ «приборы отопительные электрические, а именно термочехлы электрические»; 17 класса МКТУ «материалы теплоизоляционные, а именно изделия из теплоизоляционных материалов – термочехлы».

Товарный знак по свидетельству №549423 представляет собой словесное обозначение **ТЕРМОТЕК**, выполненное заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем 17.02.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 549423 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3(1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с



комбинированным товарным знаком по свидетельству №427239, зарегистрированному в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, которые являются однородными с товарами, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, и правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков обусловлено включением в них фонетически тождественных элементов «ТЕРМОТЕК», т.е. имеет место фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

В оспариваемом товарном знаке слово «ТЕРМОТЕК» является единственным, а в противопоставленном товарном знаке оно занимает доминирующее положение, что обусловлено его композиционным построением, поскольку слово «ТЕРМОТЕК» в нем расположено в верхней части, доминирующей за счет яркого цвета, что заставляет потребителя воспринимать в первую очередь этот словесный элемент.

Слово «ФАИР» является самостоятельным, произносится отдельно от слова «ТЕРМОТЕК» и не образует с ним словосочетания, кроме того, оно может быть прочитано как «ФАИРТЕК», однако это обстоятельство не влияет на фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что можно отметить графическое сходство сравниваемых знаков, которое обусловлено исполнением словесных элементов в кириллице, а также исполнением начальной части противопоставленного товарного знака «ТЕРМОТЕК» в синем цвете, что визуально сближает его с оспариваемым товарным знаком «ТЕРМОТЕК». Исполнение нижней части противопоставленного товарного знака в сером цвете не влияет на визуальное доминирование словесного элемента «ТЕРМОТЕК», при этом изобразительные элементы в виде пламени и снежинки, входящие в состав товарного знака по свидетельству №427239, являются незначительными и не оказывают заметного влияния на восприятие знака в целом.

Словесные элементы «ТЕРМОТЕК», включенные в состав сравниваемых товарных знаков, являются фантазийными, однако они состоят из частей «термо-» и «-тек», значение которых понятно среднему производителю как «технология, относящаяся к теплу, температуре».

Товары 11 и 17 классов МКТУ, указанные в регистрации оспариваемого товарного знака «ТЕРМОТЕК», являются однородными товарам 09, 11 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №427239, поскольку относятся к одному роду и виду товаров – термочехлам (теплоизоляционным оболочкам съемно-разъемного типа, предназначенным для многократного использования в промышленности для изоляции трубопроводов или инженерных коммуникаций, к которым нужно обеспечить постоянный быстрый доступ для управления процессом и/или ремонта), имеют одинаковое назначение – защита оборудования от воздействия высоких и низких температур, регулирования теплопотерь, предназначены для одного круга потребителей – предприятий, оборудованных трубопроводами, резервуарами, двигателями, вентиляторами и иными видами промышленного оборудования, реализуются аналогичным образом и изготавливаются из аналогичных материалов.

В возражении отмечено, что термочехлы из теплоизоляционных материалов являются однородными с товарами 09 класса МКТУ «чехлы защитные противопожарные», поскольку одной из областей применения термочехлов является защита различного рода механизмов и оборудования в экстренных ситуациях воздействия открытого пламени во время пожара. Такие термочехлы могут быть снабжены различными системами обогрева, то есть являются разновидностью термочехлов, включенных в 17 класс МКТУ оспариваемой регистрации. Термочехлы из теплоизоляционных материалов, включенные в 17 класс оспариваемой регистрации, являются однородными с товарами 11 класса МКТУ, включенными в противопоставленный товарный знак, поскольку предназначены для защиты оборудования от воздействия высоких или низких температур, то есть являются принадлежностями оборудования, предохраняющего

и регулирующего теплопотери оборудования (регулирующими принадлежностями оборудования).

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, все товары 11 и 17 классов МКТУ, указанные в оспариваемой регистрации «ТЕРМОТЕК», являются однородными товарам 09, 11 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №427239.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, подтверждением чего является проведенный Всероссийским центром исследования общественного мнения опрос, целью которого являлось определение мнения специалистов о возможности введения в заблуждение относительно правообладателей обозначений «ТЕРМОТЕК ФАИР» и «ТЕРМОТЕК», основные выводы которого демонстрируют высокую вероятность смешения товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 549423 полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки информации из сети Интернет и упомянутый отчет ВЦИОМ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 549423, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сводятся к следующему.

Сравнивая оспариваемый товарный знак  с , противопоставленным комбинированным товарным знаком, правообладатель делает вывод о том, что использование различных по высоте и цвету шрифтов, выполнение элемента «ТЕК» двуцветным, а также присутствие между словесными элементами «ТЕРМ» и «ТЕК» графического элемента, создает общее зрительное впечатление, не позволяющее прочесть словесные элементы

товарного знака по свидетельству №427239 как «ТЕРМОТЕК» и «ФАИРТЕК». В таком исполнении словесные элементы воспринимаются как «ТЕРМ», «ФАИР» и «ТЕК», читаются как «терм», «фаир», «тек» и состоят из слогов «терм», «фа-», «-ир», «тек».

По мнению правообладателя, наличие в оспариваемом товарном знаке слогов «тер» и «мо», отсутствующих в противопоставленном товарном знаке, придает совершенно иное звучание и делает слово «ТЕРМОТЕК» фонетически несходным со словесными элементами товарного знака по свидетельству №427239.

Визуальные отличия между сравниваемыми товарными знаками обусловлены выполнением противопоставленного товарного знака в виде цельной графической композиции, состоящей из словесных элементов разного цвета и разной высоты букв, и графических элементов в виде снежинки синего цвета, а в букве «А» словесного элемента «ФАИР» - стилизованного изображения пламени серого цвета, и, с учетом общего зрительного впечатления, делают их несходными друг с другом.

Словесные элементы, входящие в состав сравниваемых товарных знаков, не имеют семантического значения, в силу чего не могут обладать семантическим сходством.

Делая вывод об отсутствии сходства между сравниваемыми товарными знаками, правообладатель ссылается на решение Роспатента от 30.06.2015, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013716597. В заключении по результатам рассмотрения этого возражения проводился сравнительный анализ товарного знака по заявке №2013716597, зарегистрированного под №549423, с товарным знаком по свидетельству №427329, в результате которого был сделан вывод об отсутствии сходства между ними на основании различного общего зрительного впечатления.

В отзыве также приведен анализ однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, и сделан вывод об отсутствии однородности между этими товарами, в подтверждение чего правообладатель вновь сослался на вышеупомянутое решение Роспатента от 30.06.2015, а также на решение

Суда по интеллектуальным правам от 27 января 2017 года по делу №СИП-722/2016, предметом которого являлось исследование правомерности внесения изменений в перечень товаров 09 класса МКТУ товарного знака «ТЕРМОТЕК» по свидетельству №544369, где было отмечено, что термочехлы могут иметь различное назначение.

В отзыве приведен анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса и сделан вывод о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №549423 не может вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, маркированных этим товарным знаком, с учетом отсутствия между сравниваемыми товарными знаками сходства до степени смешения.

В отношении социологического опроса, приложенного к возражению, правообладатель указывает, что он не соответствует методологии проведения подобного рода исследований, что подтверждается рецензией, приложенной в данному отзыву, подготовленной заведующим кафедрой методологии социологических исследований социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ю.П. д.с.н. Авериным Ю.П.. В этой рецензии сделан вывод о том, что «...результаты указанного исследования являются не достоверными и не могут быть использованы для принятия каких-либо обязывающих решений».

В отзыве также приведена ссылка на решение Федеральной антимонопольной службы от 20 декабря 2016 года по делу №1-14-107/00-08-16 по заявлению группы лиц, в состав которых вошло лицо, подавшее возражение – ИП Степанцов Д.В., по признакам нарушения группой лиц, включая правообладателя оспариваемого товарного знака – компании Ультракс д.о.о., антимонопольного законодательства, выразившегося в приобретении и использовании исключительных прав на словесный товарный знак «ТЕРМОТЕК» по свидетельству №549423, в соответствии с которым рассмотрение данного дела было прекращено в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства.

Учитывая изложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №549423.

К отзыву приложены следующие материалы:

- заключение по результатам рассмотрения возражения, приложенное к решению Роспатента от 30.06.2015;
- решение Суда по интеллектуальным правам от 27 января 2017 года по делу №СИП-722/2016;
- сведения о товарном знаке по свидетельству №544369;
- решение Палаты по патентным спорам от 02.12.2008;
- рецензия на отчет по результатам социологического исследования «Определение мнения специалистов о возможности введения в заблуждение относительно правообладателей обозначений  и «ТЕРМОТЕК»;
- решение Федеральной антимонопольной службы по делу №1-14-107/00-08-16 о нарушении антимонопольного законодательства.

На заседании коллегии, которое состоялось 05.05.2017, от лица, подавшего возражение, дополнительно были представлены следующие материалы:

- уточнение положений законодательства, ссылки на которые даны в возражении, с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- информация о термочехлах с различных сайтов Интернет;
- отзыв Лаборатории социологической экспертизы ФГБУН Института социологии РАН.

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

С учетом даты (20.03.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение 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 требованиями 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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, 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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение **ТЕРМОТЕК**, выполненное заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ - *приборы отопительные электрические, а именно термочехлы электрические*; 17 класса МКТУ - *материалы теплоизоляционные, а именно изделия из теплоизоляционных материалов - термочехлы*.

Противопоставленный знак по свидетельству №427239 представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из словесных элементов «ТЕРМО», «ТЕК», «ФАИР», выполненных таким образом, что в словесном элементе «ТЕРМО» буква «О» выполнена в виде снежинки, заключенной в окружность, в словесном элементе «ФАИР» буква «А» включает стилизованное изображение огня, а словесный элемент «ТЕК», выполненный в синем и сером цвете, объединяет оба этих словесных элемента, поскольку размер его букв равен высоте расположенных в два ряда словесных элементов «ТЕРМО» и «ФАИР».

Следует отметить, что подобная композиция товарного знака по свидетельству №427239 не приводит к утрате словесного характера включенных в него элементов, которые воспринимаются как оригинальное сочетание слов «ТЕРМОТЕК» и «ФАИР», поскольку занимающий верхнюю позицию элемент «ТЕРМО» выполнен в одной цветовой гамме (синей) с верхней частью словесного элемента «ТЕК». Благодаря такой композиции и цветовому решению, именно слово «ТЕРМОТЕК», выполненное в единой цветовой гамме, акцентирует на себе внимание потребителя, выполняя основную индивидуализирующую роль в товарном знаке, в отличие от словесного элемента «ФАИР», выполненного в неяркой серой гамме и расположенного в нижней части композиции.

Товарный знак охраняется в синем, сером цветовом сочетании в отношении товаров 09 класса МКТУ - *чехлы защитные противопожарные*; 11 класса МКТУ - *принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или*

газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков по признакам сходства показал фонетическое тождество словесных элементов «ТЕРМОТЕК», занимающего доминирующее положение в противопоставленном товарном знаке и являющегося единственным элементом оспариваемого товарного знака. С учетом полного фонетического вхождения оспариваемого товарного знака в противопоставленный товарный знак, указанное определяет их фонетическое сходство.

Отсутствие смыслового значения в слове «ТЕРМОТЕК» не позволяет провести сравнительный анализ доминирующих словесных элементов по семантическому критерию сходства, однако усиливает значение фонетического критерия сходства.

Сравниваемые товарные знаки обладают визуальными различиями, за счет использования в противопоставленном товарном знаке цветовой гаммы и включения в него дополнительного словесного элемента (ФАИР) и изобразительных элементов в виде стилизованного изображения огня и снежинки, помещенной в букву «О».

Однако, учитывая доминирующее положение фонетически тождественных словесных элементов «ТЕРМОТЕК», выполненных заглавными буквами одного алфавита (русского), играющих основную индивидуализирующую роль в этих знаках, и отсутствие каких либо графических особенностей в исполнении оспариваемого словесного товарного знака «ТЕРМОТЕК», указанные визуальные различия играют второстепенную роль и не оказывают решающего влияния на вывод о сходстве знаков в целом.

Анализ однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак охраняется в отношении таких товаров как «термочехлы электрические», отнесенные к отопительным электрическим приборам

(11 класс МКТУ), и «термочехлы», представляющие собой изделия из термоизоляционных материалов (17 класс МКТУ).

Противопоставленный товарный знак охраняется в отношении товаров 09 класса МКТУ «чехлы защитные противопожарные» и товаров 11 класса МКТУ «принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов».

Согласно информации с различных сайтов сети Интернет (см. <http://termochehol.ru>; <http://www.rizur.ru>; <http://www.superfelt.ru/>; <http://www.termobsi.ru/?yclid=2820632872599948297> и т.п.) термочехлы представляют собой изоляционные оболочки съемно-разъемного типа, предназначенные для многократного использования. Термочехлы используются в промышленности для изоляции трубопроводов или инженерных коммуникаций, к которым нужно обеспечить быстрый доступ для управления процессом или для ремонта. Термочехлы также применяют для защиты оборудования от высоких или низких температурных режимов работы, в качестве огнезащиты и звуковой изоляции.

В этой связи можно сделать вывод о том, что термочехлы представляют собой съемную изоляцию, оборудованную при необходимости системой обогрева для поддержания необходимой температуры внутри изоляции, т.е. относятся к предохранительным и регулировочным принадлежностям, основной функцией и назначением которых является защита различного оборудования, в том числе газопроводного и водопроводного, от низких и высоких температурных режимов работы, в том числе для защиты от огня и пожаров, поддержание оптимального температурного режима оборудования, удобства его обслуживания и увеличения сроков эксплуатации.

Такие чехлы изготавливаются из теплоизоляционных материалов, не поддерживающих горение, и могут дополнительно армироваться металлической сеткой для придания им большей прочности, а также использоваться с электрооборудованием, обеспечивающим дополнительный обогрев внутреннего объема чехла и поддержание постоянной, заданной пользователем температуры, т.е. выполнять функцию электрического термочехла, предохраняющего оборудование от воздействия низких температур и снижения уровня теплопотерь.

Таким образом, товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (термочехлы электрические и термочехлы из теплоизоляционных материалов), являются однородными с товарами, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (чехлы защитные противопожарные, принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов, водопроводов и газопроводов, водопроводного и газопроводного оборудования), поскольку относятся к одной родовой группе товаров (предохранительным принадлежностям для приборов и водно-паро-газового оборудования), имеют сходное назначение (защита и предохранение оборудования от воздействия высоких и низких температур) и круг потребителей (специалистов в области обслуживания технологического оборудования и инженерных систем, расположенных в условиях неблагоприятного воздействия внешней среды).

В целом, в отношении товаров 11 и 17 классов МКТУ (термочехлов), которые являются однородными с товарами 09, 11 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №427239, оспариваемый товарный знак может вызывать сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком, что определяет вывод об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации товарного знака по свидетельству №549423 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, коллегия установила следующее.

В подтверждение данного довода лицо, подавшее возражение, ссылается на проведенное ВЦИОМ социологическое исследование, предметом которого являлось изучение мнения специалистов нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний о возможности введения в заблуждение относительно правообладателей оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Результаты этого исследования свидетельствуют о сходстве и возможности смешения сравниваемых товарных знаков, а не о возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Поскольку способность введения потребителя в заблуждение подтверждается или опровергается в конечном итоге только самим рынком при реализации соответствующих товаров, коллегия не может признать этот довод убедительным, так как лицом, подавшим возражение, не представлено никаких документов, подтверждающих факты введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком.

Что касается ссылки правообладателя на решение Роспатента от 30.06.2015, то коллегия отмечает, что это решение было принято без учета доводов и сведений, представленных лицом, подавшим настоящее возражение.

Ссылки правообладателя на решение Суда по интеллектуальным правам от 27.01.2017 по делу №СИП-722/2016 и на решение Федеральной антимонопольной службы по делу №1-14-107/00-08-16 о нарушении антимонопольного законодательства также не могут быть приняты во внимание, поскольку в этих решениях исследовались иные обстоятельства, не связанные с охраноспособностью оспариваемого товарного знака и его соответствия требованиям пунктов 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

По завершении рассмотрения возражения от правообладателя оспариваемого товарного знака поступило обращение, основным доводом которого является то обстоятельство, что решение, принятое коллегией, полностью противоречит

решению, которое было принято по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013716597 (решение Роспатента от 30.06.2015).

Кроме того, правообладатель в обращении приводит доводы, которые были изложены в отзыве на возражение, включая ссылки на решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-722/2016 и Федеральной антимонопольной службы по делу №1-14-107/00-08-16.

По существу изложенных в обращении доводов коллегия отмечает, что они были рассмотрены в данном заключении и не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.02.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 549423 недействительным полностью.