

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 29.07.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «НБМ», г. Пятигорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023730015, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « ROTARY ECCENTRIC » по заявке №2023730015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 12.04.2023 на имя заявителя для индивидуализации товаров 06, 07 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 14.05.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ с указанием словесных элементов «ROTARY», «ECCENTRIC» в качестве неохраняемого. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения административного органа, словесные элементы «ROTARY» и «ECCENTRIC» (в переводе с английского языка¹ - «поворотный; вращательный» и «эксцентриковый» соответственно), указывают на свойства заявленных товаров и представляют собой термины из области деятельности заявителя, в связи с чем не обладают различительной способностью и подлежат дискламации согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с



обозначением «» (заявка №2023724248 с приоритетом 28.03.2023, делопроизводство не завершено), ранее заявленным в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ на имя Мусаперова Хасана, 100022, Карагандинская обл., г. Караганда, о-он им. Казыбек Би, ул. Тургенева, д.17, Республика Казахстан.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 14.05.2024, при этом основные аргументы в защиту регистрации товарного знака по заявке №2023730015 сводятся к оспариванию установленной экспертизой однородности товаров 07 класса МКТУ заявленного и противопоставленного обозначений.

Заявитель обращает внимание, что по заявке №2023724248 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 07 класса МКТУ *«фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей»*. Указанные товары не однородны товарам 07 класса МКТУ *«клапаны [детали машин]; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны редукционные [детали машин]»* по рассматриваемой заявке №2023730015.

Заявитель не планирует заниматься производством фильтров, а осуществляет исключительно производство сегментных регулирующих клапанов, которые предназначены для использования в качестве запорно-регулирующей или отсечной

¹ см. Интернет-словари, например: <https://www.multitran.com/>, <https://translate.academic.ru/>, Англо-русский словарь по машиностроению, Англо-русский словарь Мюллера.

арматуры на трубопроводах предприятий различных отраслей промышленности (газо- и нефтепроводы, системы тепло-водоснабжения, в химической промышленности, на трубопроводах ГЭС, ТЭС и т.д.).

Клапан предназначен для контроля параметров перемещаемой среды в трубопроводных магистралях разного назначения. Регулировка осуществляется за счет изменения пропускной способности клапана, путем перемещения запорного органа. Отсечение потока рабочей среды осуществляется путем перекрытия потока, опять же за счет запорного органа клапана. Основное же назначение фильтров заключается в пропуске потоков и улавливании загрязнений, а именно пыли и прочих загрязняющих веществ из воздуха. Таким образом, фильтры и клапаны имеют совершенно разное назначение.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 14.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023730015 для заявленных товаров 07 класса МКТУ «*клапаны [детали машин]; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны редуционные [детали машин]*».

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя, надлежащим образом уведомленном о дне, месте и времени рассмотрения поступившего возражения, и исчерпав свои возможности по его уведомлению, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (12.04.2023) поступления заявки №2023730015 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями пункта 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или

области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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; расположения 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 обозначение 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (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 обозначение «**ROTARY ECCENTRIC**» по заявке №2023730015 с приоритетом от 12.04.2023 включает в свой состав выполненные буквами латинского алфавита словесные элементы «**T-REX**», «**ROTARY**» и «**ECCENTRIC**», где элемент «**T-REX**» имеет оригинальное шрифтовое исполнение и выполнен в черном и оранжевом цветовом сочетании.

С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 07 класса МКТУ «*клапаны [детали машин]; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны редуционные [детали машин]*».

Следует констатировать, что словесные элементы «**ROTARY**» и «**ECCENTRIC**» не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023730015 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с



наличием комбинированного обозначения «» по заявке №2023724248 с приоритетом 28.03.2023, принадлежащего иному лицу.

Необходимо отметить, что по заявке №2023724248 было принято решение о регистрации товарного знака и выдано свидетельство №1032019. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №1032019 предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ *«фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей»*.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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 или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В поступившем возражении заявитель не спорит с доводами экспертизы относительно наличия сходства заявленного обозначения «**T-Rex** ROTARY ECCENTRIC» и

The logo consists of the text "T-Rex" in a bold, sans-serif font. The "T" is black, the hyphen is black, and "Rex" is orange.

«**ROTARY ECCENTRIC**» и



противопоставленного товарного знака «», обусловленного фонетическим тождеством визуально доминирующих фантазийных словесных элементов «T-REX» (произносится как [тирекс]) и «TIREX» (произносится как [тирекс]), выполняющих основную индивидуализирующую функцию в их составе.

Фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «T-REX» и «TIREX» в составе заявленного и противопоставленного товарного знака по свидетельству №1032019 приводит к выводу о наличии определенной степени сходства сравниваемых обозначений в целом, несмотря на отдельные отличия, в том числе визуальные.

Необходимо отметить, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной по ряду дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

В свою очередь анализ перечней товаров 07 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №1032019 показал наличие их однородности.

Так, товары 07 класса МКТУ *«клапаны [детали машин]; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны редуционные [детали машин]»* заявленного обозначения и товары 07 класса МКТУ *«фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей»* представляют собой такую категорию продукции как детали машин.

Клапан - род крышки на небольшом отверстии в каком-нибудь механизме, открывающей и закрывающей это отверстие во время действия механизма². Данная деталь или устройство служит для управления расходом потока (газа, пара или жидкости), в результате изменения площади проходного сечения. В конструкциях машин (двигатели, насосы, компрессоры и др.) клапан является частью механизма, к трубопроводам присоединяется с помощью фланцев, муфт и др. Затвор, перемещающийся внутри корпуса, изменяет проходное сечение и, следовательно, пропускную способность потока. Управление затвором осуществляется вручную или от электрического, пневматического, гидравлического привода³.

В свою очередь фильтр - устройство или прибор, служащий для очищения жидкости, газа и т.п. от ненужных примесей⁴.

Необходимо констатировать, что согласно общедоступным сведениям сети Интернет⁵, клапаны и фильтры являются сопутствующими друг другу устройствами, совместно используются в качестве трубопроводной арматуры, используемой для управления движением жидкостей и иных типов веществ внутри труб. Отнесение сопоставляемых товаров к одной категории продукции, и как следствие этого совпадение по назначению и кругу потребителей, условиям реализации, обуславливает вывод о наличии их однородности.

Таким образом, принимая во внимание установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №1032019 при имеющейся однородности товаров 07 класса МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, коллегия пришла к выводу о возможности их смешения в гражданском обороте, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения в данном случае не имеется.

² Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/834462>.

³ Большая российская энциклопедия, 2009, <https://bigenc.ru/c/klapan-02c45c?ysclid=m1jqb7r1mn480687578>.

⁴ https://diclib.com/ru/Русский_словарь/ФИЛЬТР.

⁵ <https://inoxtrade.ru/info/blog/truboprovodnaya-armatura/?ysclid=m1jqo5iuj7758578175>.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 14.05.2024.