

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 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.09.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Шрейнером Денисом Игоревичем, г. Пермь (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022750233 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2022750233 подано на регистрацию 25.07.2022 на имя заявителя в отношении товаров 07 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «SEMPA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 29.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022750233 для всех заявленных товаров и услуг 07, 35, 37 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией SEMPA ELECT. MOT. SAT. PUMP IML. DEM. TRADE. İTH. AND İHR. SINGING. LTD. STI., Buyukkayacik Mah. KOSB Kuddusi Cad. 22. Sokak No: 4 Selcuklu/Konya (в уведомлении экспертизы от 25.11.2022 - Семпа Инк) в сети Интернет (см. <https://semparompa.com/>). Таким образом, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.09.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- при обращении к сайту SEMPA ELECT. MOT. SAT. PUMP IML. DEM. TRADE. İTH. AND İHR. SINGING. LTD. STI., а также к сети Интернет, не было выявлено сведений, порождающих ассоциативную связь заявленного обозначения с конкретным хозяйствующим субъектом. Вместе с тем, приведенные сведения из указанных источников носят единичный характер;

- обозначение «SEMPA» является нейтральным, поскольку у российского потребителя не могут возникать ассоциации и отождествление заявленного словесного обозначения с локальной, представленной на турецком рынке компанией – SEMPA ELECT. MOT. SAT. PUMP IML. DEM. TRADE. İTH. AND İHR. SINGING. LTD. STI., Buyukkayacik Mah. KOSB Kuddusi Cad. 22. Sokak No: 4 Selcuklu/Konya, ввиду отсутствия узнаваемости на территории Российской Федерации и неактивной предпринимательской и рекламной деятельности;

- необходимо обратить внимание на следующее: SEMPA ELECT. MOT. SAT. PUMP IML. DEM. TRADE. İTH. AND İHR. SINGING. LTD. STİ. является правообладателем серии товарных знаков, зарегистрированных на территории Турции. Учитывая данный факт, можно с уверенностью сказать об осведомленности турецкой компании о территориальном принципе действия исключительного права на товарный знак, а также о желании защитить свои коммерческие интересы и репутацию исключительного на территории данного региона;

- SEMPA ELECT. MOT. SAT. PUMP IML. DEM. TRADE. İTH. AND İHR. SINGING. LTD. STİ. до настоящего времени не предпринимала никаких видимых действий по защите своего исключительного права на территории иных стран, кроме Турции, что говорит о ее незаинтересованности в выходе на российский рынок;

- исходя из принципа разумности, представляется необходимым дать возможность зарегистрировать словесное обозначение «SEMPA» в качестве товарного знака в первую очередь реальному предпринимателю, желающему внести вклад в развитие экономики страны, в которой ведется ведение предпринимательской деятельности, что влечет за собой создание рабочих мест, налоговые выплаты и иные действия, имеющие позитивное экономическое влияние;

- кроме того, заявитель отмечает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным ему обозначением турецкой компании;

- также заявитель отмечает, что в заявленном перечне товаров 07 класса МКТУ заявлены не только насосы, но и дренажные машины для промышленных целей, при этом насосы и дренажные машины по своей сути и, в том числе, по области их применения являются неоднородными товарами;

- насосы и дренажные машины не являются взаимозаменяемыми. Так, представляется маловероятным, что потребитель сможет использовать дренажную машину для откачки / перекачки жидкостей;

- насосы и дренажные машины не являются товарами широкого потребления, а являются товарами производственно - технического назначения. Как известно, в

отношении товаров производственно - технического назначения вероятность смешения их потребителями существенно снижается, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли;

- кроме того, при анализе сайта турецкой компании не было выявлено информации о предоставлении рекламных услуг. При этом стоит отметить, что рекламирование товаров, которые производит компания, является только лишь правомочием правообладателя по осуществлению исключительного права на товарный знак согласно статье 1484 Кодекса, а не оказанием услуг рекламных агентств по смыслу 35 класса МКТУ;

- также, проанализировав сайт турецкой компании, можно сделать вывод о том, что продажа осуществляется исключительно относительно насосов, иных товаров, а также услуг, осуществляемых компанией, на сайте не представлено;

- проанализировав перечень услуг 37 класса МКТУ, можно сделать вывод о том, что однородными с товарами 07 класса МКТУ, а именно с насосами, можно признать следующие услуги «прокат дренажных насосов; ремонт насосов; установка и ремонт насосного оборудования», остальные заявленные услуги 37 класса МКТУ имеют достаточно широкие формулировки, которые ни прямо, ни косвенно не коррелируют с товарами, указанными в 07 классе МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

07 - «машины дренажные для промышленных целей»;

35 – «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей

товарами]; продажа товаров оптом и в розницу, в том числе посредством сети Интернет»;

37 – «предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; строительство; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт канализационного оборудования».

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

С учетом даты (25.07.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение «SEMPA» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 07 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных выше.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно воспроизводит обозначение «SEMPA», используемое турецкой компанией SEMPA ELECT. MOT. SAT. PUMP IML. DEM. TRADE. İTH. AND IHR. SINGING. LTD. STI., для маркировки товаров, однородных заявленным товарам 07 и услугам 35, 37 классов МКТУ, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары или оказывающего услуги.

Действительно, при поисковом запросе «SEMPA» в сети Интернет выявлена информация о том, что компания Sempa была основана в 1972 году в городе Конья (Турция) с первоначальным названием MSM, чтобы удовлетворить потребности в насосах для поверхностных вод и заниматься производством горизонтальных осевых центробежных насосов для местной промышленности. В 1989 году началось

производство скважинных насосов, а в 1993 году – погружных насосов для нужд сельского хозяйства. В 2000-ые годы ассортимент продукции компании расширился, и она стала одним из лидеров рынка. В 2013 году компания переехала на новый собственный завод, площадью 30 000 м². Насосы «Sempa» (СЕМПА) имеют огромную область применения и отлично подходят для использования во всех инженерных системах, а также в промышленности. Одним из ключевых преимуществ «Sempa» является большой выбор исполнений насосных агрегатов, что позволяет подобрать оптимальный насос в каждом конкретном случае, см. <https://rdgroup.ru/brand/sempa/>.

Кроме того, из информации сети Интернет было выявлено, что продукция, указанного производителя, предлагается к продаже на территории Российской Федерации различными лицами (<https://vecgroup.com>; <https://pump.su>; <https://souzimport.ru>; <https://sempapompa.su>; ЮГОВ-Проект <https://ugov.ua>; <https://sempapompa.com/ru>; <https://ekb.ooprofi.ru>).

Также, коллегия отмечает, что в Интернете достаточно много информации о компании Sempa, например, выявлена информация о том, что «в прошлом году компания «РДЭ Инжиниринг» заключила официальное соглашение о дистрибуции в России продукции «SEMPA». ООО «РДЭ Инжиниринг» стало официальным дилером «SEMPA» на территории Российской Федерации с правом реализации насосного оборудования «SEMPA» и проведения полного комплекса работ, связанных с внедрением данного оборудования и его эксплуатации и ремонта. На продукцию под брендом «SEMPA», реализованную через ООО «РДЭ Инжиниринг», распространяются гарантийные обязательства производителя», см. <https://dzen.ru/>.

При этом, каких-либо сведений о деятельности заявителя материалы возражения не содержат.

В силу изложенного, словесный элемент «SEMPA» заявленного обозначения, полностью воспроизводит название «SEMPA», используемое компанией SEMPA ELECT. MOT. SAT. PUMP IML. DEM. TRADE. ÍTH. AND IHR. SINGING. LTD. STI., которая осуществляет свою деятельность в отношении производства и продвижения насосного оборудования, а именно насосов, что также соотносится с товарами 07 класса МКТУ «машины дренажные для промышленных целей» заявленного

обозначения, поскольку, указанные товары могут использоваться в одних и тех же сферах деятельности, в одинаковых областях промышленности, относятся к важному оборудованию для ряда предпринимателей, организаций и сфер деятельности, кроме того, основным элементом дренажной машины является насос, в связи с чем, данные товары заявленного обозначения являются однородными с товарами, которые производит компания SEMPA ELECT. MOT. SAT. PUMP IML. DEM. TRADE. İTH. AND IHR. SINGING. LTD. STI.

Кроме того, коллегия отмечает, что услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продажа товаров оптом и в розницу, в том числе посредством сети Интернет» относятся к продвижению товаров, рекламе и реализации товаров, что зачастую является неотъемлемой частью при производстве товаров, то есть данные услуги являются сопутствующими товарам.

Что касается услуг 37 класса МКТУ «предоставление информации по вопросам ремонта; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт канализационного оборудования», коллегия отмечает, что при оказании данных услуг могут использоваться «насосы», которые используются в водоотливных установках, дренажных установках, а также в различных отраслях промышленности, в том числе в коллекторах, радиаторах, системах отопления и горячей воды.

Таким образом, указанные услуги 37 класса МКТУ соотносятся с товарами 07 класса МКТУ, то есть с товарами, которые производит компания SEMPA ELECT. MOT. SAT. PUMP IML. DEM. TRADE. İTH. AND IHR. SINGING. LTD. STI.

В связи с изложенным, регистрация товарного знака по заявке №2022750233 в отношении указанных выше товаров 07 и услуг 35, 37 классов МКТУ будет ассоциироваться с компанией SEMPA ELECT. MOT. SAT. PUMP IML. DEM. TRADE. İTH. AND İHR. SINGING. LTD. STİ.

В связи с этим регистрация товарного знака по заявке №2022750233 на имя заявителя способна ввести потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, услуги 37 класса МКТУ «предоставление информации по вопросам строительства; строительство» не соотносятся с насосами, поскольку имеют широкое толкование, то есть данные услуги не конкретизированы в отношении каких-то определенных товаров, что не соотносится с товарами «насосы».

Таким образом, указанные услуги 37 класса МКТУ не соотносятся с насосами, поскольку сравниваемые товары и услуги имеют различные характерные особенности, различный круг потребителей и условия реализации, а также имеют различное назначение и область применения, то есть обладают высокой степенью неоднородности, ввиду чего, ассоциаций с турецкой компанией SEMPA ELECT. MOT. SAT. PUMP IML. DEM. TRADE. İTH. AND İHR. SINGING. LTD. STİ. не возникает.

В связи с изложенным нет оснований полагать, что у потребителя обозначение «SEMPA» в отношении услуг 37 класса МКТУ «предоставление информации по вопросам строительства; строительство» будет ассоциироваться именно с турецкой компанией SEMPA ELECT. MOT. SAT. PUMP IML. DEM. TRADE. İTH. AND İHR. SINGING. LTD. STİ. и, как следствие, при восприятии товаров и услуг, маркированных данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров или лица, оказывающего услуги.

В связи с изложенным, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения в отношении указанных выше услуг 37 класса МКТУ требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2023, отменить решение Роспатента от 29.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022750233.