

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.05.2024, поданное ООО «Изомир», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №969759, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак « _____ » по заявке №2022780552 с приоритетом от 10.11.2022 зарегистрирован 21.09.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №969759 в отношении товаров и услуг 17, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «ТЕХНОПАРК МАРИЕНБУРГ», 188351, Ленинградская область, Гатчинский р-н, Корпиково промзона, 2а (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.05.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация в отношении товаров 17 класса МКТУ была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем словесных товарных знаков «ВИЛАТЕРМ» и «VILATERM» по свидетельствам №164273, №164274, зарегистрированных с более ранним приоритетом от 25.03.1997 г., для однородных товаров 17 класса МКТУ;

- семантика сопоставляемых словесных элементов «VELOTHERM» и «ВИЛАТЕРМ», «VILATERM» отсутствует, таким образом, данные обозначения, не обладая семантическим значением, будут восприниматься потребителем как фантазийные обозначения в отношении товаров для которых они зарегистрированы;

- незначительные отличия букв в сравниваемых обозначениях «Е-И» и «А-О», не создают качественно нового уровня звучания, так как совпадают основные признаки звукового сходства;

- согласно правилам произношения слов иностранного происхождения, добавление буквы «Н» в оспариваемом товарном знаке не добавляет какого-либо дополнительного звучания, в связи с чем слово «VELOTHERM» произносится, в данном случае, как «ВИЛОТЕРМ»;

- таким образом, сравниваемые товарные знаки по фонетическому признаку являются сходными;

- графическое сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №969759 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №164273, обусловленное тем, что они выполнены стандартным шрифтом буквами одного алфавита в одну строку, усиливает сходство сравниваемых обозначений;

- рубрики зарегистрированных товаров 17 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 969759 либо полностью совпадают, то есть являются идентичными, либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид;

- с учетом сказанного, сопоставляемые товарные знаки являются сходными до степени смешения, что повышает риск их смешения в хозяйственном обороте и возможность смешения товаров в сознании потребителей, так как у потребителей может возникнуть представление о принадлежности данных товаров к одному коммерческому источнику;

- лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы к

возражению, которые, по его мнению, подтверждают использование противопоставленных товарных знаков на территории Российской Федерации, в том числе и через сеть Интернет.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 969759 недействительным в отношении всех товаров 17 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из открытого реестра Роспатента №969759 [1];
- распечатка из открытого реестра Роспатента №164273 [2];
- распечатка из открытого реестра Роспатента №164274 [3];
- распечатка с сайта <https://translate.academic.ru> [4];
- сертификат соответствия [5];
- распечатка с сайта <https://web.archive.org/web> [6];
- договор № 01 от 11.01.2021, УПД [7];
- договор поставки №40/20-ДП от 18.06.2020 г., УПД [8].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывалось следующее:

- словесные элементы оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству №164274 выполнены буквами разных алфавитов, имеют значительные фонетические различия;

- слова «VELOTHERM» и «ВИЛАТЕРМ» сопоставляемых обозначений не являются сходными и фонетически идентичными, поскольку имеют разный набор букв, звуков, слогов, различаются ударениями;

- сравниваемые слова «VELOTHERM» и «VILATERM» имеют различия в буквенном и звуковом содержании, следовательно, имеют сильные фонетические различия;

- сопоставляемые обозначения имеют различия в буквенном сочетании, что исключает их визуальную идентичность, имеют разное графическое и стилистическое оформление, при этом спорный товарный знак является комбинированным, содержит сочетание словесного и изобразительного элементов, в то время как

противопоставленные товарные знаки представляют собой исключительно словесные обозначения;

- в перечне товаров 17 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков указаны только позиции «материалы для уплотнения и изоляции», в то время как в отношении спорного товарного знака № 969759 указано более 100 (ста) видов товаров, начиная с материалов для восстановления протекторов шин, заканчивая пластиковыми нитями для 3D-печати, что исключает использование правообладателем обозначения исключительно в отношении материалов для уплотнения и изоляции, как в случае с товарными знаками № 164273, № 16427;

- таким образом, довод лица, подавшего возражение, об однородности товаров 17 класса МКТУ является необоснованным;

- представленные с возражением материалы не подтверждают возникновение у потребителя стойкой ассоциативной связи между товарами, маркированными спорным обозначением, и лицом, подавшим возражение.

В ответ на отзыв правообладателя, лицом, подавшим возражение, 22.10.2024 были представлены пояснения и уточнения относительно перечня товаров 17 класса МКТУ оспариваемого товарного знака. Так, была выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №969759 в отношении части товаров 17 класса МКТУ, а именно: «амортизаторы резиновые; балата; бумага изоляционная; бумага асбестовая; буферы резиновые; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна асбестовые; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокно вулканизированное; диэлектрики [изоляторы]; гуттаперча; замазки; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; картон асбестовый; клапаны резиновые; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; листы асбестовые; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы звукоизоляционные;

материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы, задерживающие тепловое излучение; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы фильтрующие из частично обработанного пенопласта; перчатки изоляционные; покрытия звукоизоляционные из коры; покрытия асбестовые; полотно асбестовое; пробки резиновые; прокладки; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; стекловата изоляционная; стекловолно изоляционное; ткани асбестовые; ткани из стекловолно изоляционные; ткани изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фольга металлическая изоляционная; шлаковата [изолятор]; чернила изоляционные; шнуры резиновые; штукатурки изоляционные». Сравнимые товары являются однородными, поскольку обусловлены принадлежностью их к одной родовой и видовой группе товаров, относящихся к материалам для уплотнения и изоляции, схожим назначением (предназначены для уплотнения стыков, зазоров конструкций зданий, герметизации, уплотнения и т.п.), аналогичными условиями производства и одинаковым кругом потребителей.

Лицом, подавшим возражение, представлены распечатки с разных сайтов, раскрывающие понятия товаров и их назначение [9].

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

С учетом даты (10.11.2022) приоритета товарного знака по свидетельству №969759 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

По мнению лица, подавшего возражение, принадлежащие ему товарные знаки «ВИЛАТЕРМ» и «VILATERM» являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №969759 в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным

пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №969759 представляет собой



комбинированное обозначение «
», содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения окружности, в центре которой расположено стилизованное изображение термометра. По периметру окружности на одинаковом расстоянии располагаются равные отрезки, имитирующие солнечные лучи. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «VELOTHERM», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 17, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №164273 представляет собой словесное обозначение «VILATERM», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №164274 представляет собой словесное обозначение «ВИЛАТЕРМ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ.

Следует указать, что основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Наиболее значимым элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «VELOTHERM», который выполнен крупным шрифтом и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание товарного знака в целом.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №969759 и противопоставленных ему товарных знаков по свидетельствам

№№164273, 164274 показал следующее.

С точки зрения фонетики, словесный элемент «VELOTHERM» оспариваемого товарного знака и словесные элементы «VILATERM» и «ВИЛАТЕРМ» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№164273, 164274 характеризуются высокой степенью сходства, близкой к тождеству. Так, согласно правилам английского языка словесный элемент «VELOTHERM» оспариваемого товарного знака прочитывается как [ВЕЛОТЕРМ], словесный элемент «VILATERM» противопоставленного товарного знака по свидетельству №164273 прочитывается как [ВИЛАТЕРМ]. Таким образом, коллегия констатирует близкое прочтение словесных элементов «VELOTHERM», «VILATERM», «ВИЛАТЕРМ» сравниваемых обозначений, обусловленное фонетическим сходством начальных частей обозначений [VELO-] и [VILA-], [ВИЛА-] и фонетическим тождеством конечным частями обозначений [-THERM] и [-TERM], [-ТЕРМ]. Более того, звуковое сходство сопоставляемых обозначений характеризуется также близким звукорядом, близким составом гласных и согласных букв, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением, числом слогов в обозначениях, характером совпадающих частей обозначений.

Отсутствие сведений о семантическом значении анализируемых словесных элементов сопоставляемых товарных знаков не позволяет коллегии провести анализ по семантическому фактору сходства.

Словесный элемент «VELOTHERM» оспариваемого товарного знака и словесный элемент «VILATERM» противопоставленного товарного знака по свидетельству №164273 выполнены буквами одного алфавита, а также имеют одинаковое расположение букв по отношению друг к другу, что приводит к выводу о визуальном сходстве сопоставляемых обозначений. Помимо этого, противопоставленные товарные знаки являются словесными, выполнены стандартным шрифтом без каких-либо графических проработок, в связи с чем при сравнении словесных элементов сопоставляемых обозначений графический критерий не является определяющим.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности испрашиваемых в возражении товаров 17 класса МКТУ и товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам по свидетельствам №№164273, 164274 предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ «материалы для уплотнения и изоляции».

При сопоставительном анализе однородности испрашиваемых в возражении товаров 17 класса МКТУ «амортизаторы резиновые; балата; бумага изоляционная; бумага асбестовая; буферы резиновые; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна асбестовые; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокно вулканизированное; диэлектрики [изоляторы]; гуттаперча; замазки; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; картон асбестовый; клапаны резиновые; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; листы асбестовые; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы, задерживающие тепловое излучение; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы фильтрующие из частично обработанного пенопласта; перчатки изоляционные; покрытия звукоизоляционные из коры; покрытия асбестовые; полотно асбестовое; пробки резиновые; прокладки; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; составы

для защиты зданий от сырости изоляционные; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани асбестовые; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фольга металлическая изоляционная; шлаковата [изолятор]; чернила изоляционные; шнуры резиновые; штукатурки изоляционные» и товаров 17 класса МКТУ «материалы для уплотнения и изоляции» противопоставленных товарных знаков было установлено, что они являются однородными, поскольку относятся к вибро-, электро-, тепло-, гидро- и звукоизоляционным средствам, материалам и изделиям, материалам и покрытиям изоляционным различного вида, материалам для уплотнения и конопаченья, следовательно, сравниваемые товары соотносятся друг с другом как род-вид, имеют общий круг потребителей и условия реализации.

В отношении анализа однородности товаров, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, коллегия учитывала, что вероятность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда).

Ввиду изложенного, высокая степень фонетического сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров, может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

Резюмируя изложенное, коллегия установила, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№164273, 164274 являются сходными до степени смешения в отношении части вышеуказанных однородных товаров 17 класса МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №969759 в

отношении испрашиваемых в возражении товаров 17 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №969759 недействительным в отношении товаров 17 класса МКТУ «амортизаторы резиновые; балата; бумага изоляционная; бумага асбестовая; буферы резиновые; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна асбестовые; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокно вулканизированное; диэлектрики [изоляторы]; гуттаперча; замазки; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; картон асбестовый; клапаны резиновые; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; листы асбестовые; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы, задерживающие тепловое излучение; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы фильтрующие из частично обработанного пенопласта; перчатки изоляционные; покрытия звукоизоляционные из коры; покрытия асбестовые; полотно асбестовое; пробки резиновые; прокладки; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из

резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани асбестовые; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фольга металлическая изоляционная; шлаковата [изолятор]; чернила изоляционные; шнуры резиновые; штукатурки изоляционные».