

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 08.05.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АКСИОМА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023753175 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «АКСИОМА» по заявке №2023753175, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.06.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.03.2024 о государственной регистрации только в отношении части заявленных услуг 37 класса МКТУ, а в отношении другой части заявленных услуг 37 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком «АКСИОМА» по

свидетельству №821835, с приоритетом от 22.05.2020 в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных услугам 37 класса МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- основное направление деятельности заявителя - это услуги по поверке, настройке, диагностике неисправности, ремонту, замене и установке теплосчетчиков, водосчетчиков, расходомеров, преобразователей расходов, тепловычислителей, датчиков давления, манометров, термопреобразователей сопротивления; по проектированию и установке узла учета тепловой энергии;

- перечень услуг 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №821835 представляет собой услуги, связанные со строительством зданий и сооружений;

- заявитель не занимается строительными работами, поэтому не заинтересован в услугах по строительству зданий и сооружений;

- для исключения пересечения по однородности с услугами правообладателя товарного знака по свидетельству №821835, заявитель уточняет заявленный перечень следующим образом: «предоставление информации по вопросам ремонта теплосчетчиков, водосчетчиков, расходомеров, преобразователей расходов, тепловычислителей, датчиков давления, манометров, термопреобразователей сопротивления; обслуживание узлов учета, а именно поверка, настройка, диагностика неисправности, замена и установка теплосчетчиков, водосчетчиков, расходомеров, преобразователей расходов, тепловычислителей, датчиков давления, манометров, термопреобразователей сопротивления; информация по вопросам ремонта теплосчетчиков, водосчетчиков, расходомеров, преобразователей расходов, тепловычислителей, датчиков давления, манометров, термопреобразователей сопротивления; работы газо-слесарно-технические в отношении теплосчетчиков, водосчетчиков, расходомеров, преобразователей расходов, тепловычислителей, датчиков давления, манометров, термопреобразователей сопротивления; обслуживание тепловых узлов, в том числе теплообменников»;

- строительством зданий и сооружений обычно занимаются строительные компании. Обслуживанием различных видов счетчиков, узлов учета и тепловых узлов - специализированные сервисные центры, метрологические службы. Строительные компании

не предлагают таких узких услуг как поверка счетчиков, как и метрологические службы не предлагают услуг по строительству и ремонту;

- данные услуги не могут являться однородными еще и потому что требуют различных специальных знаний для их представления конечному потребителю, ими занимаются специалисты разных профессий. Строительство выполняют кровельщики, маляры, плотники и т.д. Обслуживанием узлов учета занимаются метрологи, техники-метрологи, электромонтеры;

- услуги строительства и услуги по настройке счетчиков не могут быть взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми, так как преследуют разные конечные цели. В строительстве - это готовый построенный объект. В обслуживании счетчиков - это исправно функционирующий счетчик.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023753175 в отношении скорректированного перечня услуг 37 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.06.2023) поступления заявки №2023753175 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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.

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, а именно 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).

Заявленное обозначение «АКСИОМА» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «АКСИОМА», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «АКСИОМА» (Аксиома (др.-греч. ἀξίωμα — утверждение, положение), постулат — исходное положение какой-либо теории, принимаемое в рамках данной теории истинным без необходимости доказательства и лежащее в основе доказательства других ее положений), см. <https://dic.academic.ru>).

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] выполнены стандартными шрифтовыми единицами, в виду чего, графически не имеют никаких отличий.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны тождественными по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства словесных обозначений.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве, что заявителем не оспаривалось.

Следует отметить, что согласно правоприменительной практике 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 Кодекса», 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.

Таким образом, анализ услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Услуги 37 класса МКТУ «предоставление информации по вопросам ремонта теплосчетчиков, водосчетчиков, расходомеров, преобразователей расходов, тепловычислителей, датчиков давления, манометров, термопреобразователей сопротивления; обслуживание узлов учета, а именно поверка, настройка, диагностика неисправности, замена и установка теплосчетчиков, водосчетчиков, расходомеров, преобразователей расходов, тепловычислителей, датчиков давления, манометров, термопреобразователей сопротивления; информация по вопросам ремонта теплосчетчиков, водосчетчиков, расходомеров, преобразователей расходов, тепловычислителей, датчиков давления, манометров, термопреобразователей сопротивления; работы газо-слесарно-технические в отношении теплосчетчиков, водосчетчиков, расходомеров, преобразователей расходов, тепловычислителей, датчиков давления, манометров, термопреобразователей сопротивления; обслуживание тепловых узлов, в том числе теплообменников» заявленного обозначения являются однородными услугам 37 класса МКТУ «информация по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; прокладка кабеля; сооружение и ремонт складов; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации»

противопоставленного товарного знака [1], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду услуг (установка, ремонт оборудования и информация в этой области), тесно связаны друг с другом, то есть являются сопутствующими, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

В соответствии с изложенным, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 24.03.2024.