


ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.10.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО Научно-производственное предприятие «Микропроцессорные технологии», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №579002, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2015711640 с приоритетом от 21.04.2015 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.06.2016 за №579002 в отношении товаров 09 и услуг 35, 37 классов МКТУ, в белом, синем цветовом сочетании, на имя ООО Научно-Производственное Предприятие «ЭСТРА», г. Новосибирск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №579002 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение , выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен графический элемент «БЗП».

В поступившем 12.10.2016 возражении выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации, не обладает различительной способностью, поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, «...представляет собой три отдельно стоящие буквы «Б», «З», «П», выполненные стандартным шрифтом на голубом фоне с добавлением под каждой буквой совокупности горизонтальных полос по ширине буквы...». У оспариваемого товарного знака отсутствует оригинальное графическое исполнение, дающее качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия входящих в него букв как отдельных элементов.

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком **БЗП** по свидетельству №578435 с приоритетом от 26.08.2013 – (2), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ. (Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с учетом представленных материалов, подтверждающих приобретение обозначением «БЗП» различительной способности - решение Роспатента от 29.04.2016);

- сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат тождественный буквенный элемент «БЗП»;

- сопоставляемые товары 09 класса МКТУ «реле электрические, а именно блок защиты присоединений», указанные в перечне противопоставленного знака, и товары «аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты коммутационные электрические; аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты электрические для дистанционного зажигания; выключатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; зуммеры; инверторы [электрические]; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; коммутаторы; контакты электрические; передатчики [дистанционная связь]; переключатели электрические; предохранители электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы регулирующие электрические; пульты распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы освещения электрические; реле

времени автоматические; реле электрические; соединения для электрических линий; соединения электрические; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства сигнальные аварийные» оспариваемой регистрации однородны;

- однородность сопоставляемых товаров обусловлена одним назначением (приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; приборы мониторинга и защиты), взаимодополняемостью, близкими потребительскими свойствами и идентичным кругом потребителей (промышленные предприятия). Тождество буквенных элементов обозначений обуславливает потенциальную возможность отнесения перечисленных товаров потребителями к одному и тому же источнику происхождения, а именно к производителю ООО НПП «Микропроцессорные технологии»;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, выражает сомнения в отношении добросовестных действий по использованию правообладателем товарного знака по свидетельству №579002.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №579002 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- распечатки с сайта www.fips.ru, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам №579002, №578435 – [1];

- сведения, касающиеся делопроизводства по заявке №2013729299 (свидетельство №578435) – [2];

- выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО Научно-Производственное Предприятие «ЭСТРА» – [3].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами настоящего возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью, поскольку представляет собой композицию, включающую в себя характерное запоминающееся чередование букв «БЗП», выполненных стилизованным шрифтом, расположенных на фоне прямоугольника, дающую качественно новый уровень восприятия обозначения в целом, в связи с чем соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- в отношении соответствия оспариваемой регистрации пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса правообладатель отмечает следующее:

- сходство сравниваемых знаков не оспаривается;

- вместе с тем, оспариваемые товары 09 класса МКТУ не могут быть признаны однородными товарам противопоставленного товарного знака, так как:

- противопоставленный товарный знак зарегистрирован только для конкретного товара «блок защиты присоединения», а не для каких-либо иных типов электрических реле.

- товары, в отношении которых действует регистрация №579002, представляют собой сложные технические изделия, которые имеют совершенно иное назначение, нежели «блок защиты присоединения», соответственно, сопоставляемые товары имеют разный круг потребителей и условия производства и, следовательно, не являются однородными, в связи с чем отсутствует вероятность смешения потребителями;

- при этом правообладатель отмечает, что в отношении товаров производственно-технического назначения, к которым относятся сопоставляемые товары, вероятность смешения может быть меньшей, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли;

- таким образом, оспариваемый товарный знак также соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №579002.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (21.04.2015) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №579002 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетание букв, не имеющее словесного характера.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число

слов в обозначениях, место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ООО Научно-производственное предприятие «Микропроцессорные технологии», г. Новосибирск, заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего исключительного права на товарный знак (2), с которым оспариваемый товарный знак (1), является, по его мнению, сходным до степени смешения, а также осуществляет

деятельность по производству товаров, однородных товарам 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Анализ охраноспособности оспариваемого товарного знака с точки зрения его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Товарный знак по свидетельству №579002 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение, исполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника синего цвета, внутри которого расположены три буквы «Б», «З», «П», выполненные белым цветом в оригинальной графической манере.

При этом буквенный элемент (БЗП) и изобразительные элементы (прямоугольник синего цвета и прямоугольники белого цвета) создают единую графическую композицию, имеющую определенный художественный замысел, достигаемый за счет оригинального исполнения буквенного элемента «БЗП» и цветовой гаммы.

Указанное выше приводит к выводу о возможности осуществления оспариваемым товарным знаком его индивидуализирующей функции и, следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству №579002 соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака с точки зрения его соответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак **БЗП** по свидетельству №578435 – (2) представляет собой последовательно расположенные буквы, выполненные стандартным шрифтом.

В оспариваемом знаке, несмотря на оригинальное графическое исполнение шрифтовых единиц, входящих в его состав, буквы «БЗП» легко прочитываются, что свидетельствует о сходстве данного буквенного элемента с противопоставленным товарным знаком (2) по фонетическому критерию сходства.

В этой связи можно сделать вывод о правомерности довода лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого (1) и противопоставленного (2) товарных знаков (данный факт правообладателем не оспаривается).

Анализ однородности товаров показал следующее.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №579002 оспаривается в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты коммутационные электрические; аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты электрические для дистанционного зажигания; выключатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; зуммеры; инверторы [электрические]; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; коммутаторы; контакты электрические; передатчики [дистанционная связь]; переключатели электрические; предохранители электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы регулирующие электрические; пульта распределительные [электричество]; пульта управления [электричество]; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы освещения электрические; реле времени автоматические; реле электрические; соединения для электрических линий; соединения электрические; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства сигнальные аварийные»

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «реле электрические, а именно блок защиты присоединений».

Исходя из объема предоставленной противопоставленному товарному знаку (2) правовой охраны, следует, что товары «блок защиты присоединений» относятся к товарам «реле электрические», т.е. к родовой категории товаров 09 класса МКТУ «реле» (реле – электрическое устройство, предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин, см. сайт <http://dic.academic.ru/>).

В настоящее время релейные устройства очень многообразны (например, реле подразделяют на электрические, тепловые, акустические, оптические, механические и др.). При этом следует отметить, что релейные устройства часто относят к группе коммутационных устройств (например, в радиоэлектронике реле представляют группу автоматических контактных и бесконтактных коммутационных устройств, см. статью «Коммутационная техника (реле) классификация, особенности практического применения» А.В.Анискин, С.Н.Ивакин, М.Н.Рыбкина, А.В.Вербицкий, на сайте <http://www.rmciip.ru/files/rus/pdf/articles/2011/0544b6195c0ad9de3bb43fcb82118147.pdf>).

В связи с указанным оспариваемые товары «аппараты коммутационные электрические; включатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; коммутаторы; переключатели электрические; реле времени автоматические; реле электрические» однородны товарам противопоставленного знака (2), поскольку относятся к одному роду товаров «реле», имеют одно назначение «для замыкания и размыкания участка электрической цепи».

Остальные оспариваемые товары относятся к товарам, имеющим иное назначение (приборы и устройства для управления; для наблюдения и контроля; для обработки информации; сигнализации) и, соответственно, другой круг потребителей.

Установленное сходство сравниваемых знаков и однородность товаров 09 класса МКТУ (указанных выше), позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №579002 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, обоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.10.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №579002 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппараты коммутационные электрические; включатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические];

коммутаторы; переключатели электрические; реле времени автоматические; реле электрические».