

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 с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 26.09.2023 возражение от Общества с ограниченной ответственностью «Морган Секрет», Самарская область, г. Тольятти (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021722313, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ELECTRA**» по заявке №2021722313 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 14.04.2021 на имя заявителя в отношении товаров 09, 20 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.05.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021722313 в отношении всех товаров 20 класса МКТУ, в отношении товаров 09 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- «ELECTRA GLIDE», зарегистрированным под №285562 с приоритетом от 16.01.2004 г., срок действия регистрации продлен до 16.01.2024 г., на имя Х-Д Ю.Эс.Эй., ЛЛК, 3700 Вест Джуно Авеню, Милуоки, штат Висконсин 53208, Соединенные Штаты Америки в отношении товаров 09 класса МКТУ,

- «ELEKTRA», зарегистрированным под №339746 с приоритетом от 19.12.2005 г., срок действия регистрации продлен до 19.12.2025 г., на имя Электра Энтертейнмент Груп Инк., корпорация штата Делавэр, 75 Рокфеллер Плаза, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10019, Соединенные Штаты Америки в отношении товаров 09 класса МКТУ,

- «ELECTRE», международная регистрация № 847235, с конвенционным приоритетом от 14.05.2004 г. (срок действия регистрации продлен до 29.10.2024 г.), на имя заявителя TCHEN KIL TCHUN, 422 rue Saint-Honoré, F-75008 Paris (Франция) в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Экспертиза учла внесенные по ходатайству заявителя изменения в перечень заявленных товаров 09, 20 классов МКТУ. Экспертиза приняла во внимание то обстоятельство, что правовая охрана противопоставленного товарного знака, зарегистрированного под №492047, истекла 03.11.2021 г., в связи с чем экспертиза сняла данное противопоставление. Экспертиза учла предоставленное заявителем письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №560219 в отношении товаров 09 класса МКТУ, ввиду чего в отношении данного противопоставления мотивы отказа согласно пункту 6 статьи 1483 Кодекса были сняты.

В поступившем возражении 26.09.2023 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 02.05.2023г. по делу СИП-609/2022, правовая охрана товарного знака №285562 «ELECTRA GLIDE» досрочно прекращена в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и

инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры»,

- заявителем был подан иск в Суд по интеллектуальным правам от 11.07.2022 о досрочном прекращении товарного знака «ELEKTRA» под №339746 в отношении товаров 09 класса МКТУ, вследствие его неиспользования,

- в отношении противопоставленного товарного знака «ELECTRE» международной регистрации №847235 заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя указанного товарного знака.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021722313 в отношении всего перечня заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Решение Суда по интеллектуальным правам от 02.05.2023 по делу СИП-609/2022,

2. Определение Суда по интеллектуальным правам от 28.02.2023 по делу СИП-610/2022,

3. Скан-копия письма-согласия правообладателя ТЗ «ELECTRE» №847235,

4. Копия уведомления о результатах проверки соответствия от 19.03.2022,

5. Копия решения о государственной регистрации товарного знака от 27.05.2023.

В корреспонденции от 12.02.2024 заявитель сообщает, что в соответствии с определением Суда по интеллектуальным правам о прекращении производства по делу № СИП-610/2022 от 09.02.2024, производство по делу № СИП-610/2022

прекращено, ввиду чего заявитель просит возобновить делопроизводство по заявке №2021722313.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

б. Определение Суда по интеллектуальным правам о прекращении производства по делу № СИП-610/2022.

В корреспонденции от 25.03.2024 заявитель представил следующие дополнения к ранее направленному возражению:

- противопоставленный товарный знак «ELECTRA GLIDE», зарегистрированный под №285562 с приоритетом от 16.01.2004г., сходен до степени смешения с заявленным обозначением, анализ перечней товаров 09 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал, что следующие заявленные товары 09 класса МКТУ: «браслеты идентификационные магнитные; карточки идентификационные биометрические; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; ключ-карты закодированные; кольца электронные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]» заявленного обозначения признаны однородными соответствующим товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, в связи с чем заявитель просит их исключить,

- противопоставленный товарный знак «ELEKTRA» под №339746 с приоритетом от 19.12.2005г., сходен до степени смешения с заявленным обозначением в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, заявителем получено письмо-согласие от правообладателя вышеуказанного товарного знака «Электра Энтертейнмент Груп Инк.»,

- противопоставленный товарный знак «ELECTRE» международная регистрация №847235 сходен до степени смешения с заявленным обозначением, заявителем получено письмо-согласие от правообладателя «TCHEN KIL TCHUN».

На основании вышеизложенного заявитель просит осуществить государственную регистрацию товарного знака «ELECTRA» по заявке №2021722313 в том числе для части товаров 09 класса МКТУ, а именно: «аппаратура для дистанционного управления; аппараты для передачи звука;

аппараты переговорные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; браслеты электронные [измерительные инструменты]; брелоки электронные для дистанционного управления; видеокамеры; видеотелефоны; видеоэкраны; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; громкоговорители; замки навесные электронные; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; зуммеры; изделия оптические; интерфейсы звуковые; камеры тепловизионные; кнопки для звонков; корпуса громкоговорителей; линзы оптические; микрофоны; огни сигнальные лазерные аварийные; панели сигнальные светящиеся или механические; приборы и инструменты оптические; приборы наблюдения; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; рупоры для громкоговорителей; сигнализация световая или механическая; сирены; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; стекло оптическое; терминалы интерактивные сенсорные; усилители звука; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для предотвращения краж электрические; устройства звуковые сигнальные; устройства охранной сигнализации; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные тревожные; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; экраны проекционные; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов».

В корреспонденции от 01.04.2024 заявителем были представлены:

7. Оригинал письма-согласия от правообладателя ТЗ «ELEKTRA» №339746,
8. Оригинал письма-согласия от правообладателя ТЗ «ELECTRE» №847235,
9. Подтверждение полномочий подписанта ТЗ №339746 на английском языке,
10. Подтверждение полномочий подписанта ТЗ №339746 на русском языке.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.04.2021) поступления заявки №2021722313 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 подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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

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 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).

Словесное обозначение «**ELECTRA**» по заявке №2021722313 с приоритетом от 14.04.2021 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 09, 20 классов МКТУ.

В рамках поданного возражения заявителем оспаривается отказ в отношении части товаров 09 класса МКТУ.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны: товарный знак [1] «**ELECTRA GLIDE**» по свидетельству №285562, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 09 класса МКТУ, товарный знак [2] «**ELEKTRA**» по свидетельству №339746, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ и [3] «**ELECTRE**» по международной регистрации №847235, правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2, 3], а также однородность товаров 09 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2, 3] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: компаниями «Электра Энтертейнмент Груп Инк.» и «TCHEN KIL TCHUN» были предоставлены письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021722313 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Морган Секрет» для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателей в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленные товарные знаки являются коллективными товарными знаками.

Так, сравниваемые обозначения «ELECTRA» и «ELEKTRA», «ELECTRE» не тождественны. Противопоставленные товарные знаки по свидетельству №339746 и международной регистрации №847235 не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельству №339746 и международной регистрации №847235 для всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2021722313, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Таким образом, наличие писем-согласий устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака «ELECTRA» для товаров 09 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2021722313 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении противопоставленного товарного знака [1] заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 09 класса МКТУ. Более того, заявитель представил сокращенный перечень заявленных товаров 09 класса МКТУ, исключив из перечня следующие позиции: *«браслеты идентификационные магнитные; карточки идентификационные биометрические; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; ключ-карты закодированные; кольца электронные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]»*.

По сути, заявитель исключает из заявленного перечня товары 09 класса МКТУ, которые были признаны экспертизой однородными с товарами 09 класса МКТУ *«магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; оборудование для тушения огня»* (в отношении которых действие правовой охраны было сохранено)

противопоставленного товарного знака [1], тем самым, соглашаясь с выводами экспертизы.

Таким образом, коллегия делает вывод, что возражения к оспариваемому решению в данной части у заявителя отсутствуют.

Кроме того, коллегия обращает внимание, что позиции товаров 09 класса МКТУ «программы компьютерные, загружаемые; устройства считывающие (оборудование для обработки данных)», содержащиеся в просительной части возражения в корреспонденции от 25.03.2024, 01.09.2022 были исключены из перечня заявленных товаров 09 класса МКТУ в соответствии с просьбой заявителя о внесении изменений в перечень заявленных товаров от 30.08.2022.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.09.2023, изменить решение Роспатента от 27.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021722313.