

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 31.10.2012 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741365, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010741365 с приоритетом от 22.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон», г. Воронеж (далее - заявитель) в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского русского алфавита и размещенные на двух строках. Слева от словесных элементов на фоне квадрата черного цвета белым цветом выполнены буквы «А» и «Е» таким образом, что нижний край буквы «А» совпадает с вертикальным отрезком буквы «Е». Все элементы обозначения заключены в прямоугольную рамку черного цвета.

Роспатентом 06.08.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741365 для всех заявленных товаров/услуг 09, 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось

заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией ранее зарегистрированных в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 35 классов МКТУ, на имя ООО «Александр Электрик источники электропитания» товарных знаков по свидетельствам №443545 [1] с приоритетом от 23.04.2009, №376490 [2] с приоритетом от 24.05.2007, №376405 [3] с приоритетом от 14.05.2007, №250572 [4] с приоритетом от 03.09.2002, №143731 [5] с приоритетом от 16.02.1995 и обозначением по заявке №2009708889 [6] с приоритетом от 23.04.2009.

В отношении обозначения [6] Роспатентом принято решение о регистрации товарного знака для товаров 09 класса МКТУ (свидетельство №461518).

В возражении от 31.10.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- на имя ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон» в отношении товаров 09 класса МКТУ зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №363674 и №427514, которые содержат элементы, сходные с элементами обозначения по заявке №2010741365;

- ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон» подал в палату по патентным спорам возражения против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №443545 и №461518, которые были противопоставлены заявленному обозначению в заключении по результатам экспертизы;

- ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон» использует заявленное обозначение не только для индивидуализации товаров, производимых на предприятии заявителя, но и для продвижения товаров своих партнеров, в частности компании TESLA Electric s.r.o., Чехия;

- с 2005 года заявитель ежегодно выпускает каталоги продукции с использованием заявленного обозначения, а также размещает рекламную информацию о своей продукции и о продукции партнеров в различных тематических журналах («Электронные компоненты», «Силовая электроника», «Электроника: Наука, Технология, Бизнес» и др.), а также принимает участие в различных выставках;

- информация о деятельности заявителя размещена на сайте www.aeps-group.ru, где в качестве средства индивидуализации предприятия заявителя используется обозначение по заявке №2010741365.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741365 в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], а именно следующих товаров 09 класса МКТУ: электронно-вычислительных машин; преобразователей постоянного и переменного напряжения и тока; фильтров; источников бесперебойного электрического питания; источников питания высоковольтных; источников питания электрических; источников питания постоянного/переменного тока; преобразователей мощности электронных; фильтров индуктивно-емкостных; фильтров для подавления радиопомех; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно следующими товарами 09 класса МКТУ: электронно-вычислительными машинами; преобразователями постоянного и переменного напряжения и тока; фильтрами; источниками бесперебойного электрического питания; источниками питания высоковольтными; источниками питания электрическими; источниками питания постоянного/переменного тока; преобразователями мощности электронными; фильтрами индуктивно-емкостными; фильтрами для подавления радиопомех; товарами 06 класса МКТУ: изделиями зажимными и крепежными, скобяными; товарами 07 класса МКТУ: деталями и частями двигателей, турбинами и генераторами; товарами 12 класса МКТУ:

комплектующими узлами, частями, деталями и принадлежностями транспортных средств; товарами 16 класса МКТУ: печатной продукцией, этикетками (за исключением тканевых), чертежами (синьками)» (перечень был скорректирован заявителем на заседании коллегии 21.12.2012).

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы:

- распечатки из базы Роспатента по товарным знакам №363674 и №427514 [7];
- выписка из реестра юридических лиц ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон» [8];
- копии возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №443545 и №461518 [9];
- распечатки страниц интернет-сайта aeps-group.ru [10];
- информация с интернет сайта www.teslaelectric-eu.com [11];
- рекламные каталоги ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон» [12];
- реклама в СМИ ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон» [13];
- информация о выставках группы компаний «Александр Электрик» [14];
- информация из Госкомстата (база СПАРТАК-Профиль) относительно показателей компаний ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон» и ООО «Александр Электрик источники электропитания» [15];
- результаты маркетингового исследования «Восприятие и оценка товарных знаков, используемых для маркировки модулей и блоков вторичного электропитания промышленного назначения» [16];
- дистрибьюторский договор между компаниями «TESLA Electric s.r.o.» и ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон» [17];
- счета, платежные поручения [18];
- рекламные материалы компании «TESLA Electric s.r.o.» [19];
- письма №5001 от 15.09.12, №5468 от 02.11.12, №5079 от 25.10.12 [20];
- фотография рекламного стенда [21].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (22.12.2010) заявки №2010741365 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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 14.4.2. Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета, размещенные на двух строках друг под другом. Слева от словесных элементов на фоне квадрата черного цвета с вертикальным смещением друг относительно друга белым цветом выполнены буквы «А» и «Е», при этом буквы частично пересекаются. Все элементы обозначения заключены в прямоугольную рамку черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741365 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-6], которые ранее были зарегистрированы на имя иного лица в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-6] представляют собой комбинированные обозначения, включающие словесные элементы «ALEXANDER ELECTRIC» [2, 5, 6]/«АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК» [1, 3, 4], выполненные стандартным [1, 3, 4, 6] и оригинальным [2, 5] шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Слева от словесных элементов выполнен либо оригинальный изобразительный элемент [2, 3, 4, 5], либо буквы «А» и «Е» белого цвета, размещенные на фоне квадрата черного цвета [1, 6]. В товарных знаках [1, 6] все элементы заключены в прямоугольную рамку.

В ходе сравнительного анализа было установлено, что заявленное обозначение и товарный знак [6] совпадают во всех элементах, то есть являются тождественными.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-5] включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ALEXANDER ELECTRIC» [2, 5]/«АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК» [1, 3, 4], которые являются основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых знаках. При этом словесные элементы одинаково размещены в знаках (на двух строках друг под другом). В товарном знаке [1] и заявленном обозначении присутствует идентичный изобразительный элемент (квадрат, на фоне которого оригинально выполнены буквы «А» и «Е»), а также усматривается идентичное композиционное решение обозначений. В силу изложенного, заявленное обозначение и товарные знаки [1-5] являются сходными в целом.

Вывод о тождестве/сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6] заявителем не оспаривался.

Что касается однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, и товаров 09 класса МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки [1-6], то в этой связи коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения товарных знаков и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые должны рассматриваться как однородные. В силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК»/«ALEXANDER ELECTRIC», а также за счет присутствия идентичных изобразительных элементов, сравниваемые знаки обладают высокой степенью сходства.

Часть услуг 35 класса МКТУ заявленного перечня связана с продвижением товаров и снабженческими услугами для третьих лиц товарами, однородными товарам 09 класса МКТУ (в частности, аппаратуре электрической, приборам для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством, устройствам помехозащитным электрическим), указанным в перечне противопоставленных товарных знаков.

А именно, были признаны однородными товарам 09 класса МКТУ следующие услуги 35 класса МКТУ заявленного перечня «продвижение товаров [для третьих лиц], а именно следующих товаров 09 класса МКТУ: преобразователей постоянного и переменного напряжения и тока; фильтров; источников бесперебойного электрического питания; источников питания высоковольтных; источников питания электрических; источников питания постоянного/переменного тока; преобразователей мощности электронных; фильтров индуктивно-емкостных; фильтров для подавления радиопомех; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно следующими товарами 09 класса МКТУ: преобразователями постоянного и переменного напряжения и тока; фильтрами; источниками бесперебойного электрического питания; источниками питания высоковольтными; источниками питания электрическими; источниками питания постоянного/переменного тока; преобразователями мощности электронными; фильтрами индуктивно-емкостными; фильтрами для подавления радиопомех; товарами 07 класса МКТУ: деталями и частями двигателей, турбин и генераторов; товарами 12 класса МКТУ: комплектующими узлами, частями, деталями и принадлежностями транспортных средств».

При высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков имеет место принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о том, что производителем указанных товаров и лицом, оказывающим перечисленные выше услуги, является одно и то же лицо.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении части вышеперечисленных услуг 35 класса МКТУ, однородных товарам 09 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, противопоставленные товарные знаки [1-6] не являются препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741365 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], а именно следующих товаров 09 класса МКТУ: электронно-вычислительных машин; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно следующими товарами 09 класса МКТУ: электронно-вычислительными машинами; товарами 06 класса МКТУ: изделиями зажимными и крепежными, скобяными; товарами 16 класса МКТУ: печатной продукцией, этикетками (за исключением тканевых), чертежами (синьками)».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 31.10.2012, отменить решение Роспатента от 06.08.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010741365.