


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 02.03.2022 возражение, поданное Акционерным обществом «Контрактор», Ульяновская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020710237, при этом установила следующее.


Обозначение «» по заявке №2020710237 с приоритетом от 02.03.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.04.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров товарными знаками с более ранним приоритетом:

- с товарным знаком «**ЭЛЕКТРОН**» [1] (свидетельство №240303 с приоритетом от 22.01.2001), зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «ФПК-ЭЛЕКТРОН», 350062, г.Краснодар, ул.Яна Полуяна, 60;



- со знаком «» [2] (международная регистрация №962277 с приоритетом от 19.10.2007), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя компании Blitz Rotary GmbH, Hufinger Strasse 55 78199 Braunlingen

В поступившем возражении отмечается, что заявителем подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака [1] по свидетельству №240303 в связи с его неиспользованием в Суд по интеллектуальным правам, а также ведутся переговоры о предоставлении письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака [2] по международной регистрации №962277 для части товаров 09 класса МКТУ *«приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления распределением или потреблением электричества; аппараты коммутационные электрические; ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; бакены светящиеся / буи светящиеся; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; выключатели закрытые [электрические]; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные [электрические]; корпуса аккумуляторов электрических; переключатели электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы регулирующие электрические; провода электрические; проводники электрические; регуляторы освещения электрические; реле электрические; розетки штепсельные электрические; соединения для электрических линий; соединения электрические; схемы интегральные; схемы печатные; электропроводка; элементы гальванические»*. По мнению заявителя, в результате прекращения

правовой охраны противопоставления [1] и получения письма-согласия от правообладателя противопоставления [2] препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020710237 для вышеизложенной части заявленных товаров 09 класса МКТУ отпадут.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020710237 в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ, в отношении которого будет получено письмо-согласие.

Необходимо отметить, что впоследствии в качестве дополнения к доводам возражения, заявитель указал на получение писем-согласий как от правообладателя противопоставленного знака [2] по международной регистрации №962277, так и правообладателя противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №240303. Указанные письма-согласия в оригинале были представлены заявителем на заседаниях коллегии, состоявшихся 11.05.2022 и 14.06.2022.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (02.03.2020) поступления заявки №2020710237 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.

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

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).

Заявленное обозначение «» по заявке №2020710237 с приоритетом от 02.03.2020 является комбинированным, включает словесный элемент «Электрон» и букву «М», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита синего цвета. От горизонтального штриха первой буквы «Э» в слове «Электрон» отходит зигзагообразная линия синего цвета, напоминающая изображение молнии, которая пересекается с буквой «М».

С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ *«приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления распределением или потреблением электричества; аппараты коммутационные электрические; ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; бакены светящиеся / буи светящиеся; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; выключатели закрытые [электрические]; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки*

соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные [электрические]; корпуса аккумуляторов электрических; переключатели электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы регулирующие электрические; провода электрические; проводники электрические; регуляторы освещения электрические; реле электрические; розетки штепсельные электрические; соединения для электрических линий; соединения электрические; схемы интегральные; схемы печатные; электропроводка; элементы гальванические».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «» в качестве товарного знака основан на выводе об его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходных до степени смешения товарных знаков иных лиц с более ранним приоритетом: «**ЭЛЕКТРОН**» [1] по свидетельству №240303 с приоритетом от 22.01.2001 (правообладатель - ЗАО «ФПК-ЭЛЕКТРОН»); «» [2] по международной регистрации №962277 с приоритетом от 19.10.2007 (правообладатель - компания Blitz Rotary GmbH).

Сходство до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1], [2], а также однородность товаров 09 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится полученные заявителем письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1], [2] – компаний - АО «ФПК-ЭЛЕКТРОН» и Blitz Rotary GmbH.


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

правообладателя 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 правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.


Так, сравниваемые обозначения «» и «**ЭЛЕКТРОН**» [1],

«» [2] не тождественны, а противопоставленные товарные знаки [1], [2] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1], [2], возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Вместе с тем необходимо констатировать, что представленные письма-согласия касаются ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ по заявке №2020710237, а именно, таких позиций как *«приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления распределением или потреблением электричества; аппараты коммутационные электрические; ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; бакены*

светящиеся / буи светящиеся; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; выключатели закрытые [электрические]; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные [электрические]; корпуса аккумуляторов электрических; переключатели электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы регулирующие электрические; провода электрические; проводники электрические; регуляторы освещения электрические; реле электрические; розетки штепсельные электрические; соединения для электрических линий; соединения электрические; схемы интегральные; схемы печатные; электропроводка; элементы гальванические», т.е. тех товаров, которые указаны в просительной части поступившего возражения.

Таким образом, указанные выше обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации товарного знака «» для вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2020710237 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.03.2022, отменить решение Роспатента от 29.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020710237.