


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 14.03.2023, поданное ООО «КИП-Сервис», г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021780397, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2021780397 было подано 04.12.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021780397 было принято 14.11.2022 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «Endo», зарегистрированным на имя ООО "ДЖИВАЕР", Москва (свидетельство № 709883 с приоритетом от 31.05.2019), для однородных товаров 09 класса;

- с товарным знаком «Ondo», зарегистрированным на имя Кузнецова Михаила Виссарионовича, Москва (свидетельство № 698188, приоритет от 10.04.2018), для однородных товаров 11 класса;

- с товарным знаком «Endo», зарегистрированным на имя ЭНДО Лайтинг Корпорейшн, Япония (свидетельство № 320356, приоритет от 28.11.2005), для однородных товаров 11 класса;

- с товарным знаком «Ondo», зарегистрированным на имя TELECOMUNICAZIONI INDUSTRIALI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, Via del Lavoro, 9 I-33080 ROVEREDO IN PIANO (PN) (международная регистрация № 825313, приоритет от 11.09.2003), для однородных товаров 09 класса;

- с товарным знаком «Ondo», зарегистрированным на имя MARLANVIL S.P.A., Via Filippo Sasseti 17 I-20124 Milano (международная регистрация № 795720, приоритет от 04.10.2002), для однородных товаров 09 класса.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что при сопоставительном анализе сравниваемых обозначений в соответствии с признаками фонетического сходства очевидно фонетическое сходство словесных элементов (наличие совпадающих слогов и их расположение, сходство начальных и конечных частей слова), в связи с чем сравниваемые обозначения квалифицируются экспертизой как сходные до степени смешения по фонетическому критерию оценки сходства обозначений.


Также, при оценке графического сходства сравниваемых обозначений, экспертиза учитывает алфавит, буквами которого написаны слова (обозначения выполнены буквами латиницы), а также общее зрительное впечатление, в связи с чем, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки признаны сходными до степени смешения.

При оценке однородности заявленных товаров, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, экспертизой было установлено, что они соотносятся между собой как родовые и видовые.


В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.03.2023, заявитель просит ограничить перечень товаров, для

которых испрашивается регистрация товарного знака, только товарами 09 класса МКТУ - **аппараты коммутационные электрические; выключатели закрытые [электрические]; переключатели электрические.**


Заявитель полагает, что в связи с корректировкой заявленных товаров 09 класса и исключением товаров 11 класса, заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам № 698188 и № 320356.


Заявитель также полагает, что заявленное обозначение  не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками по свидетельству №709883 и международными регистрациями №825313 и №795720, в связи с тем, что является изобразительным товарным знаком, представляющим собой комбинацию из расположенных в ряд изображений двух белых стрелок на фоне красного круга, красного зигзага, черного четырехугольника со скругленной стороной и черного круга, в силу чего нет оснований считать обозначение имеющим словесную часть.

Исходя из указанного описания заявитель считает, что заявленное изобразительное обозначение не будет рассматриваться как сходное до степени смешения с противопоставленными знаками, поскольку, по его мнению, для оценки сходства заявленного изобразительного обозначения с другими обозначениями применяются критерии графического сходства.

При сравнении заявленного обозначения с противопоставленным комбинированным товарным знаком « ENDO» по свидетельству № 709883 заявитель делает вывод об отсутствии между ними сходства, при этом отмечает, что изображение красного круга со стрелками в заявленном обозначении не воспринимается как буква «Е».

Заявитель также отмечает, что заявленные товары 09 класса МКТУ после корректировки не являются однородными товарам, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 709883.

По мнению заявителя, заявленное обозначение также не является сходным с противопоставленными знаками  по международной регистрации №825313 и «ONDA» по международной регистрации №795720, поскольку словесной частью этих обозначений является слово «ONDA», а не «ONDO», что является существенным обстоятельством, приведшим к принятию экспертизой неправильного решения.

В возражении приведен сравнительный анализ заявленного обозначения  с противопоставленными знаками по международным регистрациям №825313 и №795720 по признакам сходства изобразительных обозначений, на основании которого сделан вывод об отсутствии между ними какого-либо визуального сходства.

Заявитель обращает внимание на то, что правообладатель знака по международной регистрации №825313 находится в состоянии ликвидации с 2014 года, в связи с чем предприятие не ведет деятельность, соответственно, не возникает вероятность смешения сравниваемых знаков.

В возражении также приведены примеры сходных обозначений коротких по звуковой длительности (ALDO – ALDI; ENDA – ENDO; IMDB – IGDB; BUDI – BUDO), зарегистрированных на имя разных лиц в отношении однородных товаров, и сделан вывод о том, что указанное различие признается достаточным, чтобы не вызвать смешение в результате регистрации товарных знаков.

Заявитель также ссылается на то, что правообладатели противопоставленных знаков по международным регистрациям являются лицами недружественных стран, в силу чего товары, маркированные этими знаками, не присутствуют на российском рынке, поэтому регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не приведет к смешению этих товаров.

На основании изложенного заявитель просит вынести решение о государственной регистрации товарного знака, в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ.

Рассмотрение возражения неоднократно переносилось в связи с тем, что заявитель вступил в переговоры с правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №795720 по поводу получения письма-согласия, оригинал которого был представлен с корреспонденцией от 04.09.2023.

Кроме того, в дополнение к возражению заявитель представил следующие материалы:

- заявление о прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации №825313, охраняемого на территории России, в связи с прекращением деятельности правообладателя с приложениями и сведения о принятии заявления о прекращении товарного знака №825313 к рассмотрению;

- дополнение к возражению, к которому приложены распечатки с сайтов https://technical_en_ru.academic.ru/27546/endo- (о значении слова ENDO) и https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&text=ONDO&source_land=eo&target_land=ru (о значении слова ONDO); ГОСТ Р 52726-2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним»; ГОСТ Р 51323.1-99 «Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.12.2021) поступления заявки №2021780397 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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.


Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).


В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение «  », выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом, такое графическое написание позволяет прочесть словесный элемент как «ONDO» при этом, в силу оригинального написания первая буква в этом слове может визуальнo восприниматься как «Е».

В силу указанного коллегия полагает, что отсутствуют основания для признания заявленного обозначения изобразительным товарным знаком.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, черном, белом цветовом сочетании в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ «аппараты коммутационные электрические; выключатели закрытые [электрические]; переключатели электрические».

Коррекция перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, позволяет снять в качестве противопоставления товарные знаки со словесным элементом «Ondo» по свидетельству № 698188 и со словесным элементом «ENDO» по свидетельству №320356, зарегистрированных в отношении товаров 11 класса МКТУ, которые являются неоднородными с заявленными товарами 09 класса МКТУ.

Таким образом, учитывая, что заявленное обозначение является комбинированным товарным знаком, при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса по признакам сходства, изложенным в пункте 44 Правил, сравнению подлежат:

- комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №709883 (1), зарегистрированный в отношении товаров 09 класса МКТУ:


разъемы кабельные; разъемы питания; разъемы соединительные; разъемы штепсельные цилиндрические; разъемы для электрических кабелей с резьбовым

соединением; вилки штепсельные и розетки электрические; вилки электроприборов; вилки штепсельные [электрические соединения] / розетки штепсельные [электрические соединения] / соединения штепсельные [электрические]; соединители штепсельные; розетки штепсельные [электрические соединения]; соединения штепсельные [электрические]; кабели USB; кабели электрические; кабели электронные; кабели для передачи электрических сигналов; кабели и провода электрические; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; оболочки для электрических кабелей; провода электрические; проволока медная изолированная.

- словесный знак «ONDA» по международной регистрации №795720 (2), которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ:

Appareils et instruments électriques, de signalisation et de contrôle, notamment à installer sur les parois de bâtiments, y compris les interrupteurs et les commutateurs électriques, prises de courant, connecteurs électriques, appareils de signalisation acoustiques et lumineux, fusibles, thermostats, temporisateurs, capteurs photoélectriques, dispositifs pour la réception et la transmission de signaux, structures modulaires de montage et finissage des produits cités ci-dessus/ Электротехническая, сигнальная и контрольная аппаратура и приборы, в частности, для установки на стенах зданий, в том числе электрические выключатели, розетки, электрические соединители, аппаратура акустической и световой сигнализации, предохранители, термостаты, таймеры, датчики, фотоэлектрические устройства, устройства приема и передачи сигналы, модульные конструкции для монтажа и отделки вышеперечисленных изделий.

The logo for the brand ONDA, featuring the word "ONDA" in a stylized, bold, sans-serif font. The letters are white with a dark outline, and the background behind the letters is a dark, textured grey.

- комбинированный знак «» по международной регистрации № 825313 (3), которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ:

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification

(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images; supports de données magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à préparation; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs; appareils et systèmes pour réseaux et lignes téléphoniques, télématiques, appareils et systèmes pour la transmission et la communication de données, appareils pour téléphones fixes et mobiles, pièces et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités. Tous les produits concernés à l'exception de «appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou de commande d'électricité»/ Приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, весовые, измерительные, сигнальные, поверочные (надзорные), спасательные и учебные; аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звуков или изображений; магнитные носители информации, чистые диски; торговые автоматы и механизмы для монетоприемников; кассовые аппараты, счетные машины, компьютерное оборудование и компьютеры; огнетушители; аппаратура и системы для телефонных сетей и линий, телематика, аппаратура и системы для передачи и связи данных, аппаратура для стационарных и мобильных телефонов, части и принадлежности, включенные в этот класс для вышеупомянутых товаров. - все соответствующие продукты, за исключением «устройств и инструментов для проведения, переключения, преобразования, хранения, регулирования или контроля электроэнергии».



В связи с тем, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №795720 (2) предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ, коллегия делает вывод об урегулировании интересов заявителя и владельца противопоставленного товарного знака на территории Российской Федерации и, соответственно, об отсутствии вероятности столкновения этих сторон в гражданском обороте.

Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №795720 (2) не являются тождественными, имеют

определенные графические и фонетические различия, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации №795720 (2) не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Что касается противопоставленного знака по международной регистрации №825313 (3), то на дату рассмотрения возражения его правовая охрана на территории Российской Федерации действует, при этом охрана ему предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, за исключением «устройств и инструментов для проведения, переключения, преобразования, хранения, регулирования или контроля электроэнергии», то есть неоднородных товаров, в силу чего он также не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения  с противопоставленным товарным знаком  (1) установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «ONDO» - «ENDO», занимающих доминирующее положение и играющих в композиции обозначений основную индивидуализирующую роль, что обусловлено наличием близких гласных звуков (О – Э) в начальной части слов и совпадением остальных звуков и букв (NDO), расположенных в одинаковой последовательности, кроме того, как указано выше, оригинальное написание первой буквы «О» в заявленном обозначении может восприниматься как буква «Е», что дополнительно усиливает фонетическое сходство, поскольку в этом случае можно говорить о фонетическом тождестве сравниваемых обозначений. Оба слова состоят из двух слогов, при этом вторые слоги совпадают, также сравниваемые слова характеризуются одинаковой фонетической длиной.

Фонетическое сходство усиливается визуальным сходством заглавных букв латинского алфавита, при этом следует отметить одинаковую форму букв в совпадающей части (NDO), а также наличием горизонтальных линий в сравниваемых обозначениях.

Отсутствие слова «ONDO» в лексических словарях основных европейских языков позволяет говорить об отсутствии у него смыслового значения, при этом, поскольку язык эсперанто представляет собой малоизвестный среднему российскому потребителю искусственно созданный язык, не относящийся к основным европейским языкам, представленная ссылка с переводом эсперанто на русский язык (https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&text=ONDO&source_land=eo&target_land=ru) не может быть принята во внимание в качестве наличия смыслового значения в слове «ONDO».

В свою очередь слово «ENDO» используется как часть слова в сложных словах-терминах (с греческими корнями) и имеет значение внутри, внутренний: endogamy – эндогамия, endothelium – эндотелий, endocrinology – эндокринология), что подтверждается материалами, представленными заявителем (см. https://technical_en_ru.academic.ru/27546/endo-). Вместе с тем, слово «ENDO» для потребителей, владеющих английским языком, может вызывать неоднозначное представление о его значении, а для потребителей, которые не владеют иностранными языками, оно может восприниматься как обозначение, выполненное буквами латинского алфавита, не имеющее смыслового значения.

Таким образом, решающее значение для вывода о сходстве знаков имеет установленное фонетическое сходство словесных элементов в сравниваемых обозначениях.

Однородность товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 709883, обусловлена принадлежностью этих товаров к одной родовой группе электротехнических устройств и оборудования, что не опровергается представленными заявителем ГОСТами, относящимися к электротехнике, поскольку

главное функциональное назначение этих товаров - передача, сохранение и использование электроэнергии для различных нужд.

Однородные товары электротехнического назначения характеризуется одинаковым кругом потребителей, условиями и каналами реализации, являются взаимодополняемыми в пределах указанной родовой группы.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ способен вызывать сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Ссылка заявителя на другие регистрации не может быть принята во внимание, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом обстоятельств, определяющих такую возможность.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021780397, следует признать обоснованным.

По окончании рассмотрения возражения 21.09.2023 от заявителя поступило обращение на имя Руководителя Роспатента, в котором заявитель просит обратить внимание на отличие заявленного обозначения от противопоставленного товарного знака по свидетельству №709883, а также сообщает о достигнутом устном соглашении с его правообладателем относительно получения письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, в подтверждение чего к обращению приложена переписка с правообладателем товарного знака по свидетельству №709883.

Вместе с тем, в настоящем заключении содержится подробный сравнительный анализ заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству № 709883, не требующий дополнительного анализа.

Что касается вопроса о предоставлении письма-согласия, то на дату рассмотрения возражения (06.09.2023) коллегия не располагала какой-либо информацией о достигнутых договоренностях относительно возможности получения от правообладателя такого письма, кроме того, как следует из обращения, согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения не получено, а договор, в рамках которого предполагается получить такое согласие, находится в стадии предварительного согласования.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.03.2023, и оставить в силе решение Роспатента от 14.11.2022.