

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 14.07.2023, поданное Закрытым акционерным обществом "БТМ", г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022765772 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022765772, поданной 16.09.2022, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение: « **RAPAN** ».

Роспатентом 20.03.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022765772 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее. Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- « **RAPAN** », зарегистрированным ранее на имя Лозы Надежды Евгеньевны, 115547, Москва, ул. Бирюлевская, д. 52, корп. 1, кв. 93, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (свидетельство № 344424, с приоритетом от 15.07.1999 г.,

срок действия регистрации продлен до 15.07.2029 г., см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>);

- «R P N», зарегистрированным ранее на имя ОАО «АВТОВАЗ», 445633, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (свидетельство № 198968, с приоритетом от 09.06.1999 г., срок действия регистрации продлен до 09.06.2029 г., см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>);

- экспертизой отмечено фонетическое тождество сравниваемых обозначений. Одновременное использование обозначений в гражданском обороте способно вызвать у потребителя ложное представление о принадлежности заявленного обозначения правообладателям противопоставленных товарных знаков;

- все заявленные товары 09 класса МКТУ квалифицируются экспертизой как однородные товарам 09 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку они имеют одинаковые род (вид) товаров, условия реализации товаров, назначение, круг потребителей.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 14.07.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.03.2023. Доводы возражения, поступившего 14.07.2023, сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с решением о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, а также согласился с доводами экспертизы, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с учетом сравнения товаров 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков в заявленном перечне товаров 09 класса МКТУ присутствуют неоднородные товары. Так, товары 09 класса МКТУ *«инверторы [электрические]; преобразователи электрические; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы освещения электрические; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие»* не являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных

знаков по свидетельствам №№ 344424, 198968, поскольку они имеют разное назначение;

- под однородными товарами понимаются товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление об их принадлежности одному и тому же изготовителю. Заявителем также приведены выдержки из действующего законодательства, руководства в отношении определения однородности товаров, обзора судебной практики. Степень однородности зависит, в частности, от количества признаков, свидетельствующих об однородности товаров, и их значения;

- заявитель обращает внимание на факт регистрации на его имя товарного знака

«**Рапан**» по свидетельству № 648629 с приоритетом от 22.05.2017 г. в отношении товаров 09 класса МКТУ *«инверторы [электрические]; преобразователи электрические; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы освещения электрические; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие».*

Регистрация данного товарного знака дополнительно подтверждает факт неоднородности вышеуказанного перечня товаров 09 класса МКТУ товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 344424 и № 198968;

- сравниваемые обозначения не являются тождественными и значительно отличаются друг от друга, совпадая лишь по части словесных элементов.

На основании изложенного в возражении, поступившем 14.07.2023, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ *«инверторы [электрические]; преобразователи электрические; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы освещения электрические; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие».*

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 14.07.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (16.09.2022) заявки № 2022765772 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил 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; расположение 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 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «**RAPAN**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ *«инверторы [электрические]; преобразователи электрические; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы освещения электрические; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие»*.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее. В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению противопоставлены следующие товарные знаки:

- «**RAPAN**» по свидетельству № 344424, приоритет от 15.07.1999 г., срок действия регистрации продлен до 15.07.2029 г. Правообладатель: Лоза Надежда Евгеньевна, Москва. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 344424 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, фотографические, кинематографические и для взвешивания, аппаратура для записи, передачи и воспроизведения аудиовизуальных образов, носители информации магнитные и оптические, магнитные ленты, компьютеры, компьютерные программы, в том числе игровые, развлекательные и информационные, манипуляторы типа "мышь", оборудование для обработки и передачи информации, запоминающие устройства и блоки памяти для компьютеров, микропроцессоры, устройства электрические, магнитные и оптические для считывания информации, мониторы, модемы, интерфейсы, принтеры, сканеры, периферийные устройства компьютеров, устройства для чтения/записи смарт-карт, электронные карандаши, электронные игровые устройства, приспособления и их блоки с использованием телевизионных приемников или мониторов, дыхательные аппараты, за исключением аппаратов искусственного дыхания, защитная одежда, очки, бинокли, оправы и футляры для них, устройства для видеозаписи, видеокамеры, видеомagneтофоны, калькуляторы, интегральные схемы, дискеты, компакт-диски, "винчестеры", дисководы для оптических дисков, диски оптические, включая диски CD-ROM, спутники для научных исследований, приемники и декодеры кабельного телевидения, серверы, аппаратура дистанционного управления, аппараты и машины фотокопировальные, в том числе для электростатического и теплового копирования, автоматы для продажи билетов, электронные проездные билеты, карточки идентификационные магнитные или с использованием микрочипов, замки электрические, замки электронные, экраны защитные для компьютеров»;

- «**R P N**» по свидетельству № 198968, приоритет от 09.06.1999 г., срок действия регистрации продлен до 09.06.2029 г. Правообладатель: ОАО «АВТОВАЗ», Самарская обл., г. Тольятти. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 198968 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ «автоматические указатели низкого давления в шинах; автомобили пожарные; аккумуляторные пластины; аккумуляторы электрические для транспортных средств; амперметры; анемометры; антенны; аппараты для антикоррозионной катодной защиты; батареи для систем зажигания; индивидуальные средства защиты при авариях; козырьки светозащитные [противоослепляющие]; предупреждающие треугольники для неисправных транспортных средств; приборы и инструменты для измерения габаритов; приборы, устройства для контроля скорости транспортных средств; приборы, устройства для регистрации времени;

прикуриватели [на щитках приборов автомобилей]; радары; радиоприемники для транспортных средств; регуляторы напряжения для транспортных средств; светозащитные стекла [противоослепляющие]; светоотражающие круги, прикрепляемые к одежде, для предупреждения транспортных аварий; сигнальные устройства звуковые; спидометры; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; термостаты для транспортных средств; тренажеры для управления или проверки транспортных средств; указатели уровня бензина; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для балансировки для транспортных средств; фары сигнальные; фонари сигнальные».

Сравниваемые словесные товарные знаки содержат фонетически тождественные словесные элементы «RAPAN» (читаются как «РАПАН»). В общедоступных словарях и справочниках не выявлено лексическое значение элемента «RAPAN». В силу чего, семантический критерий сходства не может быть положен в основу выводов о сходстве / несходстве сравниваемых обозначений. Визуально сравниваемые обозначения близки ввиду использования при их написании букв латинского алфавита. Использование графики при написании товарного знака «RAPAN» по свидетельству № 198968 не приводит к отсутствию сходства между сравниваемыми обозначениями, и данный знак прочитывается как «РАПАН». Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 198968, № 344424 ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Следует отметить, что вероятность смешения сравниваемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначений. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Как было установлено выше, сравниваемые словесные обозначения обладают фонетическим тождеством, а также визуальным сходством, что определяет вероятность их смешения. С учетом высокой степени сходства сравниваемых

обозначений риск их смешения в гражданском обороте увеличивается, и однородность анализируемых товаров должна оцениваться широко.

Анализ однородности сравниваемых товаров 09 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ *«инверторы [электрические]; преобразователи электрические; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы освещения электрические; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие»* представляют собой электротехническое оборудование.

Перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству № 198968 содержит товар 09 класса МКТУ *«аккумуляторы электрические для транспортных средств»*, который также относится к электротехническому оборудованию.

Перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству № 344424 содержит товар 09 класса МКТУ *«устройства электрические»*, представляющий собой широкое понятие. Согласно словарям *«электрические устройства»* - это устройства, которые функционально полагаются на электрическую энергию (переменного или постоянного тока) для приведения в действие своих основных частей (электродвигателей, трансформаторов, освещения, перезаряжаемых батарей, управляющей электроники). В совокупности электронные и электрические устройства, их разработка, техническое обслуживание и электроснабжение составляют предмет электротехники. К электрическому оборудованию относится любая машина, работающая от электричества. Обычно оно состоит из корпуса, различных электрических компонентов и часто выключателя питания. Примеры таких устройств включают: освещение, основное бытовое устройство, мелкая бытовая техника, двигатели, насосы и т.д. Более конкретно, электрическое оборудование относится к отдельным компонентам системы распределения электроэнергии. Эти компоненты могут включать: электрические распределительные щиты, распределительные щиты, автоматические выключатели, трансформаторы, счетчики электроэнергии. См. электронный словарь: en.wikipedia.org.

Таким образом, вышеуказанные сравниваемые товары 09 класса МКТУ относятся к одному родовому понятию *«оборудование электротехническое»*, имеют общее назначение (предназначены для функционирования электротехнических

устройств), предназначены для достижения одних и тех же целей, что обуславливает совместную встречаемость в гражданском обороте, имеют общий круг потребителей, что по своей совокупности свидетельствует об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 198968, 344424 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Довод о наличии у заявителя исключительного права на товарный знак «**Рапан**» по свидетельству № 648629 с приоритетом от 22.05.2017 г. в отношении товаров 09 класса МКТУ, идентичных заявленным товарам 09 класса МКТУ по рассматриваемой заявке, не приводит к преодолению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела. Следует пояснить, что товарный знак заявителя по свидетельству № 648629 имеет иное зрительное впечатление по сравнению с противопоставлениями по свидетельствам №№ 198968, 344424, а также обладает определенным семантическим значением: рапан, то же, что рапана – хищный брюхоногий моллюск из семейства Muricidae (Rapana) (см. электронный словарь: <https://ru.wiktionary.org/wiki/рапан>). Таким образом, каждый товарный знак индивидуален, и возможность его государственной регистрации рассматривается отдельно, в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ ограниченного перечня требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным и у коллегии отсутствуют правовые основания для отмены решения Роспатента от 20.03.2023.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 20.03.2023.