


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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», 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.03.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 715481, поданное TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S. (ТРАКТЭЛЬ ИНТЕРНЕШНЛ С.А.С.), Франция (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.




Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 07.12.2017 по заявке № 2017751947 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.06.2019 за № 715481. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Энерго-Транс», Московская область (далее – правообладатель), в отношении товаров 06, 09 и 17 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.03.2020, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 715481 в отношении части товаров предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 715481 сходен до степени смешения с принадлежащим лицу,



подавшему возражение, знаком «» по международной регистрации № 544327, имеющим более ранний приоритет (приоритет 18.09.1989), зарегистрированным, в частности, в отношении однородных товаров 06 и 07 классов МКТУ: 06 – «*câbles et fils métalliques non électriques*» (неэлектрические металлические тросы и проволока); 07 – «*machines-outils; appareils de levage et de manutention et, plus particulièrement, appareils de levage et de traction par câble*» (станки; устройства грузоподъемные и погрузочно-разгрузочные и, в частности, оборудование для подъема и тяги тросовое).

По мнению лица, подавшего возражение, тот факт, что сравниваемые изобразительные товарные знаки характеризуются высокой степенью сходства, приближенной к тождеству, не вызывает сомнения, поскольку единственным отличием между ними является цвет и некоторые едва заметные детали изображений (например, скругление углов в ромбе и нескольких других геометрических фигурах, составляющих изображение в противопоставляемом товарном знаке).

В возражении отмечается, что правообладатель международной регистрации № 544327 вправе использовать товарный знак в любом цвете или цветовом сочетании, включая голубой, и на сайте компании TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S. (<https://www.tractel.com/ru>) данный товарный знак выполнен именно голубым цветом.

Также в возражении приведены доводы об однородности всех товаров 06 класса МКТУ, а также части товаров 09 и 17 классов МКТУ оспариваемой регистрации товарам, в отношении которых действует правовая охрана знака по международной регистрации № 544327. В частности, однородность товаров 06 класса МКТУ обусловлена тем, что они относятся к одному виду товаров; однородность оспариваемых товаров 09 класса МКТУ *«лестницы спасательные пожарные»* и *«оборудование спасательное»* товарам 06 и 07 классов МКТУ противопоставляемого товарного знака обоснована их назначением, возможностью отнесения к одной родовой группе, их взаимодополняемостью и взаимозаменяемостью. Однородность оспариваемых товаров 17 класса МКТУ *«изоляторы кабельные»* обосновывается тем, что эти товары являются сопутствующими приспособлениями по отношению к товарам 06 класса МКТУ.

Также в возражении приведены сведения, касающиеся вероятности смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков. В частности, указывается, что TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S. – это ведущий в мире специалист по безопасности, предлагающий надежные, инновационные и экономичные решения и услуги для работы на высоте. Эти решения используются во многих приложениях для конечных пользователей, в частности, в промышленных, строительных, энергетических, телекоммуникационных и инфраструктурных проектах. Ассортимент продуктов включает страховочные привязи, стропы, страховочные ловители, амортизаторы, страховочные устройства втягивающего типа, страховочные устройства ползункового типа на гибкой анкерной линии, анкерные точки, горизонтальные анкерные линии, вертикальные анкерные линии, устройства эвакуации. Компания TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S. имеет значительные производственные мощности в Европе, США, Канаде, Китае, Сингапуре и Турции.

В возражении отмечается, что по данным официального сайта правообладателя оспариваемого товарного знака, основным видом деятельности предприятия является производство и поставка высокотехнологичного оборудования для подстанций и линий электропередач. Таким образом, ООО «Энерго-Транс» не только зарегистрировало на свое имя практически

тождественный товарный знак в отношении однородных товаров 06, 09 и 17 классов МКТУ, но и производит товары, идентичные товарам лица, подавшего возражение.

По мнению лица, подавшего возражение, информированный потребитель, которому уже знакомы товары компании TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S., маркируемые практически тождественным товарным знаком, при покупке товаров правообладателя под оспариваемым товарным знаком вполне может полагать, что данные товары произведены с согласия (под контролем) компании TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S., то есть потребители будут введены в заблуждение относительно производителя соответствующих товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 715481 недействительным в отношении всех товаров 06 класса МКТУ, а также товаров «лестницы спасательные пожарные; оборудование спасательное» 09 класса МКТУ и товаров «изоляторы кабельные» 17 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия уведомления экспертизы по заявке № 2017751947;
- (2) копия решения Роспатента от 26.03.2019 о регистрации товарного знака по заявке № 2017751947;
- (3) сведения он-лайн словаря;
- (4) инструкция по эксплуатации оборудования TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S.;
- (5) распечатка сведений из сети Интернет: <https://www.tractel.com/ru>;
- (6) сведения о товарных знаках, принадлежащих TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S.;
- (7) распечатка сведений из сети Интернет: <http://www.en-tr.ru/index.php>.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре (142412, Московская область, Ногинский р-н, г. Ногинск, ш. Энтузиастов, 96, ООО «Энерго-Транс»), в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС, было направлено уведомление с приложением поступившего возражения и с сообщением о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 01.06.2020. Указанная корреспонденция не

была возвращена почтой. В адрес для переписки (123098, Москва, а/я 51, ООО «РЦ ПИК») также было направлено письмо с сообщением о дате и времени рассмотрения возражения на заседании коллегии.

Учитывая ситуацию, связанную с распространением коронавируса в России, рассмотрение возражения было перенесено.

О новой дате рассмотрения возражения стороны были уведомлены корреспонденцией от 08.06.2020. Уведомление от 08.06.2020, направленное в адрес правообладателя (142412, Московская область, Ногинский р-н, г. Ногинск, ш. Энтузиастов, 96, ООО «Энерго-Транс»), было вручено 26.06.2020, согласно сведениям о почтовом отправлении 12599346571947. Уведомление о дате и времени рассмотрения возражения на заседании коллегии, направленное в адрес для переписки, было возвращено почтой.

Направив материалы возражения и сведения о дате и времени заседания по имеющимся в Госреестре адресам, коллегия исчерпала свои возможности по уведомлению правообладателя.

В соответствии с информационным сообщением, опубликованным на официальном сайте Роспатента (<https://rupto.ru/ru/news/rabota-pps-c25052020>) с 25.05.2020 возобновлено ранее приостановленное проведение коллегий по рассмотрению возражений непосредственно в зале заседаний, запланированных согласно расписанию.

До даты рассмотрения заседания коллегии, состоявшегося 09.07.2020, в адрес Роспатента никаких ходатайств от правообладателя или его представителя не поступало.

На заседание коллегии от 09.07.2020 правообладатель не явился, отзыв по мотивам возражения не представил.

Согласно пункту 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (07.12.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 пункте 43 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 715481 (приоритет от



07.12.2017) представляет собой изобразительное обозначение «», выполненное в белом и голубом цветовом сочетании, включающее стилизованное изображение человека в рабочей одежде, тянущего трос, расположенного внутри четырехугольной рамки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 09 и 17 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.



Противопоставленный в возражении знак «» по международной регистрации № 544327, принадлежащий лицу, подавшему возражение, представляет собой изобразительное обозначение, включающее стилизованное изображение человека в рабочей одежде, тянущего трос, расположенного внутри четырехугольной рамки. Правовая охрана противопоставленного в возражении знака по международной регистрации действует в Российской Федерации в отношении товаров 06 класса МКТУ – «câbles

*et fils métalliques non électriques»* (неэлектрические металлические тросы и проволока), товаров 07 класса МКТУ – *«machines-outils; appareils de levage et de manutention et, plus particulièrement, appareils de levage et de traction par câble»* (станки; устройства грузоподъемные и погрузочно-разгрузочные и, в частности, оборудование для подъема и тяги тросовое).

Сравнительный анализ изобразительных знаков показал совпадение большинства признаков, на основании которых в соответствии с пунктом 43 Правил определяется сходство изобразительных обозначений (одинаковая внешняя форма четырехугольной рамки, композиция человека в рабочей одежде, тянущего трос, с одинаковым расположением относительно друг друга, одинаковыми пропорциями). Отличие товарных знаков заключается только в наличии цветового исполнения оспариваемого товарного знака и в неактивной для зрительного восприятия степени проработки некоторых мелких деталей. Таким образом, сравниваемые обозначения производят сходное общее зрительное впечатление, и, несмотря на отдельные отличия, в целом ассоциируются друг с другом, что свидетельствует о сходстве знаков.

По вопросу однородности товаров 06, 09 и 17 классов МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству № 715481, и товаров 06 и 07 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного в возражении знака, коллегией установлено следующее.

Оспариваемые товары 06 класса МКТУ – *«арматура строительная металлическая; болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; винты металлические / шурупы металлические; гайки металлические; гвозди; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; звенья натяжные соединительные; канаты для подвесных дорог / тросы для подвесных дорог; канаты металлические; каркасы строительные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; колпаки защитные металлические; крюки [скобяные изделия металлические]; крюки альпинистские металлические; лестницы металлические; лестницы приставные металлические; ограждения защитные*



*металлические; соединения для тросов металлические неэлектрические; стремянки [лестницы] металлические; стремянки металлические; стропы металлические для транспортировки грузов; тросы металлические неэлектрические; тросы стальные; хомуты для скрепления кабелей и труб металлические; ящики для инструментов металлические»* являются однородными товарам «*неэлектрические металлические тросы и проволока*», поскольку тросы металлические применяются в строительной сфере, также как и все оспариваемые товары 06 класса МКТУ, следовательно, имеются такие признаки однородности как общий род, назначение, условия реализации, круг потребителей, взаимодополняемость. При этом степень сходства товарных знаков очень высокая, в связи с чем у коллегии имеются основания для расширения диапазона товаров, которые следует рассматривать как однородные.

Что касается оспариваемых товаров 09 класса МКТУ – «*лестницы спасательные пожарные; оборудование спасательное*», то коллегия отмечает, что эти товары для применения в целях спасения имеют аналогичные вид и назначение по сравнению с аналогичными товарами строительного применения (например, *лестницы металлические; лестницы приставные металлические*), а оборудование спасательное может включать металлические тросы и применяться как подъемное/тяговое (например, *люльки подъемные*). Следовательно, названные товары 09 класса МКТУ следует признать однородными товарам «*устройства грузоподъемные и погрузочно-разгрузочные и, в частности, оборудование для подъема и тяги тросовое*», имеющимся в перечне товаров 07 класса МКТУ противопоставленного знака.

В отношении товаров 17 класса МКТУ в возражении изложено мнение об однородности товаров «*изоляторы кабельные*» товарам противопоставленной регистрации. Однако, коллегия полагает, что род, вид, назначение и условия реализации сопоставляемых товаров отличны, круг потребителей также разный, поскольку товары лица, подавшего возражение, применяются в строительстве, в то время как названные товары 17 класса МКТУ применяются при прокладке электрических кабелей (то есть товаров 09 класса МКТУ), критерий

«взаимозаменяемости» или «взаимодополняемости» в данном случае также не может быть установлен, поскольку товары *«неэлектрические металлические тросы и проволока»*, указанные в перечне знака по международной регистрации № 544327, никоим образом не предназначены для использования в электрике/электротехнике. Тросовое металлическое оборудование не имеет изоляции, применяется на строительных площадках; изоляторы же (как и электрические кабели) не применяются для тяги, подъемно-разгрузочных работ, производятся иными компаниями. Изоляторы продаются в магазинах по продаже электрики, составляют расходный материал при электро-монтажных работах.

Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии критериев однородности сопоставляемых товаров *«изоляторы кабельные»* и товаров *«неэлектрические металлические тросы и проволока»*, *«станки; устройства грузоподъемные и погрузочно-разгрузочные и, в частности, оборудование для подъема и тяги тросовое»*.

С учетом изложенного товары 06 класса МКТУ и товары *«лестницы спасательные пожарные; оборудование спасательное»* 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации могут быть признаны однородными товарам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака.

Однако, товары 17 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание оспариваемой регистрации недействительной, не однородны товарам, имеющимся в перечне знака лица, подавшего возражение.

Обстоятельства, указанные в возражение, направленные на обоснование наличия вероятности смешения сопоставляемых средств индивидуализации, не отражают наличие угрозы смешения для товаров *«изоляторы кабельные»*, поскольку сведения сети Интернет (<https://www.tractel.com/ru>) не отражают позиционировании компании TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S. как производителя различных диэлектриков либо изделий для непосредственного осуществления электромонтажных работ. Кроме того, коллегия отмечает, что часть товаров оспариваемой регистрации, относящихся к той же группе товаров

(диэлектрики [изоляторы]; изоляторы; изоляторы для линий электропередач), не являются предметом рассмотрения, согласно поданному возражению, что свидетельствует об отсутствии интереса лица, подавшего возражение, в их оспаривании.

Что касается довода возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, а следовательно, несоответствии оспариваемой регистрации требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то он является неубедительным по следующим причинам.

Наличие сходства между сравниваемыми знаками само по себе не является достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение.

При этом доводы о фактическом присутствии товаров лица, подавшего возражение, на российском рынке являются декларативными, не подтверждены соответствующими материалами.

Следовательно, не представляется возможным установить, что сходное обозначение порождает несоответствующее действительности представление об определенном изготовителе товаров.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 715481 недействительным в отношении всех товаров 06 класса МКТУ и товаров «лестницы спасательные пожарные; оборудование спасательное» 09 класса МКТУ.**