Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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» (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.12.2020, поданное Публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019760004 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «ПСКОВЭНЕРГО» по заявке №2019760004, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.11.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 04, 09 и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 02.11.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019760004 в отношении товаров 04, 09 и услуг 35, 39, 42 (части) классов МКТУ, а в отношении услуг 37, 42 (части) классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019760004, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- « » по свидетельству №271205, с приоритетом от 10.02.2003 [1], в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 37, 42 классов МКТУ;

- « » по свидетельству №284863, с приоритетом от 10.02.2003 [2], в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 37, 42 классов МКТУ.

Кроме того, элементы «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА», входящие в состав заявленного обозначения, являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.12.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель получил согласие от владельца противопоставленных товарных знаков на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2019760004 в отношении всех заявленных услуг.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019760004 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 04, 09 и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено:

1. Оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (25.11.2019) поступления заявки №2019760004 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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.

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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение « ». Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 04, 09 и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2019760004 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки: « » [1], « » [2], принадлежащие одному правообладателю (ОАО «Институт Теплоэлектропроект»,

Москва), правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 37, 42 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 02.11.2020.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков [1, 2] на регистрацию и

использование обозначения «ПСКОВЭНЕРГО» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение « » по заявке №2019760004 и противопоставленные товарные знаки [1, 2] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены

решения Роспатента от 02.11.2020 и регистрации обозначения « » в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных услуг 37, 42 классов МКТУ.

Словесные элементы «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА», входящие в состав заявленного обозначения, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вывод о неохраноспособности заявителем не оспаривается.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.12.2020, изменить решение Роспатента от 02.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019760004.