

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

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) 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 № 4520, рассмотрела поступившее 29.12.2018 возражение Акционерного общества «Научно-производственное объединение «ЭРКОН», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017721326 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017721326 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 30.05.2017 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**КИК**», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.09.2018 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части приведенных в заявке товаров 09 класса МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с товарным знаком «**КИК**» по свидетельству № 623228, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.12.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.09.2018. Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют свою реальную экономическую деятельность в разных сегментах рынка, в связи с чем правообладателем противопоставленного товарного знака было выражено согласие на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении соответствующих товаров 09 класса МКТУ согласно представленному письму-согласию от 10.12.2018.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса «катушки индуктивности; катушки индуктивности [обмотки]; сердечники катушек индуктивности [электричество]; чип-индуктивности; чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные; чип-индуктивности с керамическим сердечником; каркасы электрических катушек; катушки электрические».

К возражению были приложены оригинал вышеупомянутого письма-согласия [1] и копии документов, касающихся продукции заявителя [2].

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

С учетом даты подачи заявки (30.05.2017) 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 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

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 представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «**КИК**». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве

товарного знака с приоритетом от 30.05.2017 испрашивается, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «катушки индуктивности; катушки индуктивности [обмотки]; сердечники катушек индуктивности [электричество]; чип-индуктивности; чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные; чип-индуктивности с керамическим сердечником; каркасы электрических катушек; катушки электрические».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 623228 с приоритетом от 31.08.2016 представляет собой также словесное обозначение «**КИК**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Данный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «аноды; батареи анодные; трансформаторы [электричество]; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; щиты коммутационные; приборы регулирующие электрические; преобразователи электрические; аппараты коммутационные электрические; выпрямители тока; щиты распределительные [электричество]; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; батареи электрические; аккумуляторы электрические; устройства катодные для защиты от коррозии; катоды; трансформаторы повышающие».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они имеют идентичные (совпадающие полностью) составы звуков и букв («**КИК**» – «**КИК**») и выполнены одинаковым (стандартным) шрифтом заглавными буквами, то есть совпадают друг с другом во всех элементах и, следовательно, являются тождественными.

Все вышеуказанные товары 09 класса МКТУ, для которых, согласно возражению, испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и вышеуказанные товары 09 класса МКТУ, для которых, в частности, охраняется противопоставленный товарный знак, относятся к одной и той же родовой группе товаров (приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством), имеют одинаковое назначение и одинаковую область

применения (передача, распределение, трансформация, накопление, регулирование или управление электричеством в электрических сетях), одинаковые условия производства (выпускаются одними и теми же заводами) и сбыта (реализуются в одних и тех же специализированных магазинах или отделах магазинов) и один и тот же круг потребителей, обслуживающих электрические сети, то есть данные товары являются однородными.

Относительно довода возражения о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют свою реальную экономическую деятельность в разных сегментах рынка, необходимо отметить, что данное обстоятельство не может быть принято коллегией во внимание, поскольку сравнительному анализу подлежат только конкретные вышеуказанные товары, приведенные в рассматриваемой заявке и в перечне товаров противопоставленной регистрации товарного знака, которые и были признаны однородными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются тождественными в отношении соответствующих однородных товаров 09 класса МКТУ.

При этом правообладателем противопоставленного товарного знака действительно было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении определенных товаров 09 класса МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием [1].

Однако нормой права, установленной абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается регистрация обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака только в случае *сходства* этого обозначения до степени смешения с противопоставленным товарным знаком и при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В этой связи следует отметить, что данная норма права, в принципе, не может быть применена к сравниваемым знакам, так как они являются не сходными, а тождественными обозначениями, для которых в законодательстве, собственно, отсутствует сама возможность выражения вышеупомянутого согласия.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении соответствующих товаров 09 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2018, оставить в силе решение Роспатента от 21.09.2018.