

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 08.08.2024 возражение ООО «Трион» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023728039, при этом установила следующее.

Обозначение «TRION» по заявке №2023728039 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 06.04.2023 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 11.04.2024 о государственной регистрации товарного знака было принято только для части заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В отношении остальных заявленных товаров 09 и всех товаров 11 классов МКТУ в государственной регистрации товарного знака было отказано на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы его сходством до степени смешения со знаком «Trion» по международной регистрации №768410 [1], произведенной на имя ERCO GmbH, Brockhauser Weg 80-82 58507 Ludenscheid в отношении товаров 11 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09, 11 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- заявителем была инициирована процедура досрочного прекращения знака по международной регистрации № 768410 [1] в силу его неиспользования в Суде по интеллектуальным правам 23 апреля 2024 года. Определением от 10 июня 2024 года исковое заявление было принято к производству с присвоением номера дела №СИП-458/2024;

- 27 февраля 2025 г. Судом по интеллектуальным правам по делу №СИП-458/2024 было вынесено решение о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №724227 полностью в отношении всех товаров 11 класса МКТУ вследствие его неиспользования. Таким образом, данный товарный знак не может препятствовать государственной регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2023728039 в отношении всех заявленных товаров 09 и 11 классов МКТУ.

Приложения:

- решение Роспатента от 11.04.2024 г.
- определение от 10.06.2024 г.
- определение от 23.07.2024 г.
- квитанция оплаты пошлины.
- доверенность представителя.
- ходатайство о проведении ВКС.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (06.04.2023) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых

действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

Заявленное обозначение «TRION» представляет собой словесный товарный знак, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета.

Государственная регистрация товарного знака испрашивалась в отношении заявленного перечня товаров 09 и 11 классов МКТУ, а именно 09 «адаптеры электрические; аккумуляторные батареи; аккумуляторы электрические; акселерометры; актинометры; амперметры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры [оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппараты коммутационные электрические; аппараты противопожарные; ацидометры; ацидометры для аккумуляторных батарей; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; вилки штепсельные электрические; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов; выключатели электроцепи; вольтметры; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; гальванометры; датчики; датчики пьезоэлектрические; детекторы; детекторы дыма; детекторы инфракрасные; диоды светоизлучающие [сид]; диоды светоизлучающие на основе

квантовых точек; диоды светоизлучающие органические [осд]; жилы идентификационные для электрических проводов; изделия оптические; инверторы [электрические]; индукторы [электричество]; источники питания постоянного/переменного тока; источники питания электрические; источники питания постоянного тока; источники питания высоковольтные; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; каркасы электрических катушек; катоды; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; коллекторы электрические; коммутаторы; конденсаторы электрические; контакты электрические; контроллеры; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; лампы термоэлектронные; лампы усилительные электронные; лампы вакуумные [радио]; линзы корректирующие [оптика]; линзы насадочные; линзы оптические; линзы-конденсоры; модули выпрямительные; модули интегральные; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; ограничители [электричество]; омметры; отражатели [оптика]; переключатели электрические; пластины аккумуляторные; платы для интегральных схем; полупроводники; предохранители электрические; преобразователи электрические; приборы и инструменты оптические; призмы [оптика]; провода электрические; проводники электрические; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; регуляторы освещения электрические; редукторы [электричество]; реле электрические; световоды оптические [волоконные]; светоизлучающие диоды (сиды); светодиоды; сигнализаторы пожаров; сигналы дымовые невзрывные; сигналы спасательные, невзрывные и непиротехнические; соединения для электрических линий; соединения электрические; соединители [электричество]; сопротивления электрические; стекло оптическое; схемы интегральные; схемы печатные; транзисторы [электроника]; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; указатели электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; устройства зарядные для аккумуляторных батарей;

устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства сигнальные аварийные; чипы [интегральные схемы]; щиты распределительные [электричество]; экспонетры [измерители освещенности]; электропроводка; элементы гальванические; якоря [электричество]» и 11 «осветительные приборы и установки; электрические осветительные приборы и их части (в том числе относящиеся к этому классу); осветительные приборы и их части, особенно держатели ламп; осветительные приборы светодиодные; энергоэффективные осветительные приборы светодиодные; колбы ламп; колбы электрических ламп; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для освещения умные; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы электрические; нити магниевые для осветительных приборов; нити накала электрические; нити накаливания для электрических ламп; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; светильники; системы аварийного освещения; стекло ламповое; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; электроды угольные для дуговых ламп; элементы нагревательные».

Решение Роспатента от 11.04.2024 оспаривается в части отказа в государственной регистрации товарного знака для всех испрашиваемых товаров 11 и части товаров 09 классов МКТУ.

Основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2023728039 для указанных товаров послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до смешения и имеющего более ранний приоритет знака [1], зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правовая охрана противопоставленного знака «Trion» [1] досрочно прекращена в отношении всех товаров, для которых он охранялся на территории Российской Федерации, на основании решения от 27 февраля 2024 года Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-458/2024, которым были удовлетворены все требования, изложенные в

исковом заявлении заявителя, в связи с чем указанный знак не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2023728039 в отношении всех испрашиваемых товаров 09 и 11 классов МКТУ.

Таким образом, с учетом рассмотренных выше дополнительных обстоятельств (досрочного прекращения правовой охраны) у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всего испрашиваемого перечня товаров 11, а также части товаров 09 классов МКТУ, для которых было отказано в государственной регистрации товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.08.2024, изменить решение Роспатента от 11.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023728039.