

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 11.08.2023 возражение ООО «ЭлекКом Логистик», г. Чебоксары (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022719141, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения «ЭлекКом» в качестве товарного знака по заявке №2022719141 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 25.03.2022 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 27.04.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет товарными знаками:

- «ELICON» по свидетельству №758278 [1] для однородных товаров 09 класса МКТУ;

- «ЭЛЕКО» по свидетельству №655499 [2] для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО», где слово «ЭЛЕКТРО» – неохраняемый элемент обозначения по свидетельству №650270 [3] для однородных товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ;

- «ЭЛКОМ-ИНФОРМ» по свидетельству №591789 [4] для однородных товаров и услуг 09 класса МКТУ;

- «ЭЛЕКОН» по свидетельству №378307 [5] для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «ELEKON ЭЛЕКОН» по свидетельству №359647 [6] для однородных товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ;

- «ЭЛЕККОМ» по свидетельству №298105 [7] для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «ELKOM ЭЛКОМ» по свидетельству №683954 [8] для однородных товаров 09 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- после получения уведомления от 14.11.2022 экспертизы, в котором указано на невозможность регистрации товарного знака для заявленных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, ввиду несоответствия обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявитель направил заявление о внесении изменений в перечень товаров и услуг с просьбой вместо классов 09 и 35 МКТУ указать и рассматривать класс 45 МКТУ;

- решением от 27.04.2023 Роспатент отказал в регистрации товарного знака по заявке №2022719141;

- отказ является неправомерным и необоснованным.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2022719141.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (25.03.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

ЭлекКом

Заявленное обозначение « » выполнено буквами русского алфавита, причем буквы «Э» и «К» выполнены заглавными в красном цвете.

Государственная регистрация товарного знака испрашивалась для товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно 09 - аппараты коммутационные электрические; вилки штепсельные (электрические соединения); выключатели закрытые (электрические); выключатели электроцепи; клеммы (электричество); контакты электрические; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; переключатели электрические; платы для интегральных схем; платы печатные; провода электрические; розетки штепсельные (электрические соединения); соединения для электрических линий; соединения штепсельные (электрические соединения); соединения электрические; соединители линейные (электричество); щиты коммутационные; щиты распределительные (электричество); электропроводка, 35 - реклама, исследования в области бизнеса, исследования конъюнктурные, исследования маркетинговые, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, посредничество коммерческое, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022719141 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-8] в отношении однородных товаров и услуг.



Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, в котором в словесном элементе «Elicon» над сочетанием букв «con» размещен отрезок прямой, заканчивающийся точкой над буквой «i». Знак зарегистрирован, в частности, для следующих товаров 09 класса МКТУ - адаптеры электрические; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; бататроны; выключатели электроцепи; клеммы [электричество]; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; элементы гальванические.



Товарный знак [2] является комбинированным и содержит словесный элемент «ЭЛЕКО», выполненный стандартным шрифтом, слева от которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованной вилки. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ – информация деловая; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; управление внешнее административное для компаний; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; исследования маркетинговые; демонстрация товаров; систематизация информации в компьютерных базах данных; консультации по управлению бизнесом; изучение рынка; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; консультации по организации бизнеса; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; распространение образцов; сведения о деловых операциях; презентация товаров на всех медиасредствах с


целью розничной продажи; сбор информации в компьютерных базах данных; реклама наружная; рассылка рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; оформление витрин; реклама почтой; предоставление деловой информации через веб-сайты; управление процессами обработки заказов товаров; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; службы консультативные по управлению бизнесом; исследования конъюнктурные; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; помощь в управлении бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; исследования в области бизнеса; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; распространение рекламных материалов; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная].



Товарный знак [3] также является комбинированным и состоит из расположенных на двух строках словесных элементов «ЭЛКОМ» и «ЭЛЕКТРО» (указан как неохраняемый) и изобразительного элемента в виде квадрата со стрелкой на вершине. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 09 – «детекторы дыма; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; провода телеграфные; провода телефонные; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; указатели; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства охранной сигнализации; фонари сигнальные; шины для монтажа точечных источников света» и услуг 35 класса МКТУ - информация деловая; информация и советы коммерческие

потребителям [информация потребительская товарная]; услуги субподрядные [коммерческая помощь].


Товарный знак [4] представляет собой словесное обозначение «ЭЛЕКОМ-Информ», выполненное стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 09 класса МКТУ – схемы интегральные.

Товарный знак [5]  является комбинированным и состоит из изобразительного элемента, справа от которого расположен словесный элемент «ЭЛЕКОН» и неохраняемое словосочетание «Средства доставки электричества», размещенные одно под другим. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ – продажа аукционная.

Товарный знак [6] представляет собой словесное обозначение «ELEKON ЭЛЕКОН», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов и расположенное на одной строке. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 09 класса МКТУ - аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты кассовые; аппараты факсимильные; выпрямители тока; детекторы; детекторы фальшивых монет; дискеты; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; запоры электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; инверторы [электрические]; калькуляторы; карты с магнитным кодом; компакт-диски [ПЗУ]; компьютеры; машины бухгалтерские; машины для подсчета и сортировки денег; металлодетекторы для промышленных или военных целей; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; оборудование конторское с использованием перфокарт; преобразователи электрические; приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских целей]; приборы измерительные; приборы регулирующие электрические; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; процессоры [центральные блоки обработки информации]; сигнализаторы пожаров; смарт-карточки; счетчики; счеты; трансформаторы электрические; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях]; устройства для выписывания счетов; устройства для

записи на магнитную ленту [звука, изображения, информации]; устройства для обработки информации; устройства для открывания дверей электрические; устройства для предотвращения краж электрические; устройства для считывания знаков оптические; устройства звуковые сигнальные; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства помехозащитные электрические; устройства сигнальные [охранная сигнализация]; устройства сигнальные аварийные; устройства суммирующие; устройства считающие [оборудование для обработки информации]; устройства, считывающие штриховые коды и услуг 35 класса МКТУ - агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит; ведение бухгалтерских книг; ведение автоматизированных баз данных; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; прогнозирование экономическое; продвижение товаров [для третьих лиц]; реклама; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий.



Товарный знак [7]  представляет собой комбинацию словесного элемента «Элекком» и изобразительного элемента в виде прямоугольника, разделенного на 20 одинаковых квадратов, в которых размещены стилизованные изображения различных предметов интерьера. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям].



Товарный знак [8] «ЭлКом» состоит из изобразительного элемента, под которым размещены на двух строках словесные элементы «ElKom» и «ЭлКом», выполненные буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 09 класса МКТУ «адаптеры электрические; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; банки аккумуляторов; барометры; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; пластины аккумуляторные; платы для интегральных схем; платы печатные; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; схемы интегральные; схемы печатные; чипы [интегральные схемы]».

Сравнительный анализ заявленного обозначения на тождество и сходство с указанными товарными знаками показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

Указанные ассоциации обусловлены, в первую очередь, фонетическим сходством/тождеством заявленного обозначения «ЭЛЕККОМ» со словесными элементами «ELICON», «ЭЛЕКО», «ЭЛКОМ», «ЭЛЕКОМ-ИНФОРМ», «ЭЛЕКОН», «ELEKON ЭЛЕКОН», «ЭЛЕККОМ», «ELКОМ ЭЛКОМ» противопоставленных товарных знаков, которые являются сильными (доминирующими) или единственными элементами этих обозначений и выполняют в них основную индивидуализирующую функцию. В отношении словесных элементов «ЭЛЕКТРО», «ИНФОРМ» и «СРЕДСТВА ДОСТАВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА», входящих в противопоставленные знаки, следует отметить, что они относятся к слабым и/или неохраняемым элементам обозначений, не способным выполнять функцию товарного знака. Что касается изобразительных элементов товарных знаков [1-3, 5, 7, 8], то они не занимают в них доминирующего положения.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений установлено на основании совпадения звуков и звукосочетаний в обозначениях, наличия совпадающих слогов

и их расположением, близкого или совпадающего состава гласных и согласных звуков, совпадением одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, а также одинакового ударения на последний слог.

Отсутствие смысловых значений у сравниваемых обозначений не позволяет оценить их сходство по семантическому признаку.

Графическое сходство словесных обозначений имеет второстепенный характер и при установленном фонетическом сходстве обозначений не играет существенной роли при выводе сходстве обозначений в целом. Вместе с тем, следует отметить, что выполнение товарных знаков [2-5, 7] буквами одного алфавита с заявленным обозначением, а также использование при их выполнении стандартного шрифта усиливает сходство обозначений в целом.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, поскольку ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Товары 09 и услуги 35 классов МКТУ, указанные в перечне заявки №2022719141, однородны товарам и услугам 09 и 35 классов МКТУ товарных знаков [1-8], поскольку сравниваемые товары и услуги совпадают по виду (клеммы (электричество), оболочки идентификационные для электрических проводов, платы для интегральных схем, платы печатные, реклама, исследования в области бизнеса, исследования конъюнктурные, исследования маркетинговые, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), относятся к одним родовым группам товаров и услуг (электроустановочные и электротехнические изделия, интегральные схемы, коммутационные устройства, услуги по продвижению товаров для третьих лиц), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации (например, посредством торговых сетей, маркетплейсов и специализированных магазинов, рекламных и маркетинговых агентств).

В связи с признанием сравниваемых товарных знаков сходными между собой в целом, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров/услуг одному изготовителю/лицу, их оказывающему, что способно привести к их смешению в гражданском обороте.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке № 2022719141 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Что касается несогласия заявителя с отказом в удовлетворении его просьбы о внесении изменений в перечень товаров и услуг, то коллегия отмечает следующее.

Заявителю было абсолютно правомерно отказано во внесении изменений в первоначально заявленный перечень товаров и услуг по рассматриваемой заявке № 2022719141, о чем было сообщено в направленной ему корреспонденции от 27.04.2023.

В частности, было указано, что просьба о внесении изменений в перечень заявленного обозначения по заявке №2022719141 не может быть удовлетворена, поскольку услуги 45 класса МКТУ, приведенные в заявлении, отсутствовали в первичных материалах заявки, что противоречит норме пункта 2 статьи 1497 Кодекса, согласно которой, если в дополнительных материалах, представленных заявителем, содержится перечень товаров (услуг), не указанных в заявке на дату ее подачи, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.08.2023, оставить в силе решение Роспатента от 27.04.2023.