

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 17.01.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Акчуриным Тимуром Рустамовичем, Москва, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №891650, при этом установила следующее.

Протекторлайн

Товарный знак « **Protectorline** » по свидетельству №891650 с приоритетом от 20.05.2021 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.09.2022 в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ЭнергоТэк», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.01.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №891650, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 09 класса МКТУ.

Возражение основано на доводах о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарными знаками «Протектолайнер» по свидетельству №773348 с приоритетом от 30.12.2019 и «Protectoliner» по свидетельству №773350 с приоритетом от 30.12.2019, ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, в том числе, в отношении однородных товаров и услуг 17, 37 классов МКТУ.

В возражении отмечено, что сравниваемые товарные знаки являются сходными по фонетическому, графическому и семантическому признакам.

Протекторлайн

Товарный знак « **Protectorline** » по свидетельству №891650 и товарные знаки «Протектолайнер» по свидетельству №773348, «Protectoliner» по свидетельству №773350 обладают высокой степенью фонетического сходства, выраженной в наличии близких и совпадающих звуков, расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, близости состава гласных и согласных, совпадающем ударении. Разница в окончании сравниваемых обозначений не позволяет усомниться в фонетическом сходстве.

Сравниваемые обозначения написаны в стандартном графическом исполнении одинаковым алфавитом и, с учетом положения букв по отношению друг к другу, создают одинаковое общее зрительное впечатление.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы товарных знаков не являются лексическими единицами какого-либо языка, в связи с чем не имеют какого-то определенного значения. Из чего следует, что товарные знаки являются сходными по семантическому признаку.

По мнению лица, подавшего возражение, при регистрации товарного знака по свидетельству №891650 не учтена однородность товаров 09 класса МКТУ «каналы для электрических кабелей; коробки ответвительные (электричество) (подобие муфт); коробки распределительные (электричество); коробки соединительные (электричество); коробки соединительные линейные (электричество); муфты кабельного ввода; муфты концевые (электричество); муфты соединительные для кабелей», представленных в перечне оспариваемого товарного знака, с товарами и

услугами 17 класса МКТУ «трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов / шланги из текстильных материалов; муфты для труб неметаллические; муфты резиновые для защиты деталей машин», 37 класса МКТУ «прокладка кабеля», в отношении которых были зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Изоляционные материалы служат для изолирования проводников и защиты от внешних воздействий.

Вышеперечисленные товары 09 и 17 классов МКТУ сопоставляемых перечней используются в качестве изоляционного материала при прокладке линии электропередач. Таким образом, товары 17 класса МКТУ и товары 09 класса МКТУ относятся к одной и той же видовой/родовой группе и имеют одну сферу использования – изоляция кабелей.

Кабель-каналы подходят для прокладки кабеля на ровных поверхностях, а в случае частых переходов между плоскостями или поворотами, подходящим материалом служат гибкие трубы. Следовательно, товары «трубы гибкие неметаллические» (17 класс МКТУ) и «каналы для электрических кабелей» (09 класс МКТУ) имеют одинаковую область применения и цель применения.

В возражении отмечено, что товары «муфты для труб неметаллические; муфты резиновые для защиты деталей машин» (17 класс МКТУ) и «муфты кабельного ввода; муфты концевые (электричество); муфты соединительные для кабелей» (09 класс МКТУ) могут быть изготовлены из одного и того же неметаллического материала, а именно, из резины или из пластмассы. Таким образом, указанные товары имеют один материал из которого они изготовлены.

Товары как «трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов / шланги из текстильных материалов» (17 класс МКТУ) и «каналы для электрических кабелей; коробки ответвительные (электричество) (подобие муфт); коробки распределительные (электричество); коробки соединительные (электричество); коробки соединительные линейные (электричество); муфты кабельного ввода; муфты концевые (электричество); муфты соединительные для

кабелей» (09 класс МКТУ) могут применяться в качестве равноценных товаров, используемых для прокладки кабеля.

В возражении приведена выдержка из статьи «Кабельные линии электропередачи», автора Маньков В.Д., а также процитирован пункт 4.18. Приказа Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы «Об утверждении рекомендаций по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства» от 12.04.2010 №431, из которых следует, что кабель может быть проложен как внутри трубы, так и внутри короба канала, коробки. То есть назначение сравниваемых товаров совпадает.

Материалы для прокладки кабельных линий (трубы, муфты и коробки распределительные и соединительные) можно приобрести как в оптовых, так и в розничных магазинах в одной секции магазина. Кругом потребителей являются специалисты в области строительства.

На основании вышеизложенных доводов в возражении сделан вывод об однородности товаров 09 и 17 классов МКТУ, представленных в перечнях оспариваемого и противопоставленных товарных знаков.

Товары 09 класса МКТУ, представленные в перечне оспариваемого товарного знака, относящиеся к электрическим кабелям, корреспондируют услугам 37 класса МКТУ «прокладка кабеля». С учётом высокого уровня сходства сравниваемых товарных знаков, у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров и услуг одному источнику.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №891650 недействительным в отношении части товаров 09 класса МКТУ «каналы для электрических кабелей; коробки ответвительные (электричество); коробки распределительные (электричество); коробки соединительные (электричество); коробки соединительные линейные (электричество); линии магистральные электрические; материалы для линий электропередач (провода, кабели); муфты кабельного ввода; муфты концевые (электричество); муфты соединительные для кабелей».

С возражением были представлены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений из справочно-информационного ресурса «Открытые реестры» о товарном знаке по свидетельству №891650;
- (2) распечатка сведений из справочно-информационного ресурса «Открытые реестры» о товарном знаке по свидетельству №773348;
- (3) распечатка сведений из справочно-информационного ресурса «Открытые реестры» о товарном знаке по свидетельству №773350;
- (4) статья «Классификация кабельных линий по способу прокладки»;
- (5) приказ Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы от 12.04.2010.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, 31.03.2023 представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В частности, правообладатель считает, что товарный знак по свидетельству №891650 и товарные знаки по свидетельствам №773348 и № 773350 не являются сходными.

Протекторлайн

В оспариваемом товарном знаке « Protectorline » словесные элементы представляют собой сложносоставные слова, состоящие из двух хорошо известных российскому потребителю слов английского языка «protector» (протектор) и «line» (лайн) и в целом воспринимаются в значении «линия защиты».

Противопоставленные товарные знаки включают элементы «протекто / protecto» и «лайнер / liner» (лайнер, рейсовое судно). Элемент «protecto» - не является самостоятельной лексической единицей английского языка, однако он входит в серию слов-терминов «Protectomagic» - диспергированный в нефти асфальт, используемый в эмульсионных растворах в качестве углеводородной фазы; Protectomagic-M - водорастворимый битум; Protectomagic-S - измельчённый битумный концентрат для приготовления эмульсионных буровых растворов; Protectomul - концентрат для приготовления инвертной эмульсии.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки могут вызывать у потребителей разные смысловые ассоциации.

Правообладатель обращает внимание на то обстоятельство, что 09 и 17 классы МКТУ не являются корреспондирующими. Товары 09 и 17 классов МКТУ, приведенные в возражении, имеют разные области применения, не являются взаимозаменяемыми, имеют разный круг потребителей, разные рынки и способы реализации. Такие же рассуждения относятся к указанным в возражении услугам 37 класса МКТУ.

ООО «ЭнергоТЭК» ведет деятельность с 31.01.2014, тогда как лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя 09.02.2016.

В период с 2016 по 2022 г. участники настоящего спора не пересекались на рынке. Сведения друг о друге стороны узнали только после получения уведомления по заявке №2021730651 и обращения ООО «ЭнергоТЭК» к Акчурину Т.Р. за выдачей письма-согласия на регистрацию товарного знака по указанной заявке. Согласие Акчурина Т.Р. был готов предоставить за вознаграждение, следовательно, он не считал, что сосуществование товарных знаков приведет к смешению средств индивидуализации на рынке.

Обе стороны ввели и ведут свою деятельность в разных областях, сотрудничают с разными партнерами, не пересекаются и не мешают друг другу.

Кроме того, правообладатель указывает, что ему также принадлежит **Protectorflex** исключительное право на товарный знак « **Протекторфлекс** » по свидетельству №588437 с приоритетом от 09.06.2015, зарегистрированный, в том числе, для товаров 09, 17 классов МКТУ.

Правообладателем представлены следующие документы:

(6) распечатка сведений из справочно-информационного ресурса «Открытые реестры» о товарном знаке по свидетельству №588437;

(7) копия переписки (части) о предоставлении письма-согласия по заявке №2021730651.

На основании изложенного правообладатель просит в удовлетворении возражения отказать.

В ответ на отзыв правообладателя лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии 06.04.2023, дополнило возражение следующими аргументами.

Если словесное обозначение не состоит из двух и более слов, то анализ проводится по всему обозначению в целом, а не путем искусственного выделения морфем из целостной лексической единицы. Отличие в одной букве не опровергает вывода о наличии сходства до степени смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, которое достигается за счет близкой фонетики, графики и семантики.

Факт сходства до степени смешения был подтверждён экспертизой в уведомлении от 29.11.2021 о результатах проверки соответствия обозначения по заявке №2021730651 требованиям законодательства и в решении Роспатента от 30.08.2022 о регистрации товарного знака по указанной заявке.

Как указано правообладателем в отзыве на возражение, 09 и 17 классы МКТУ не являются корреспондирующими, поскольку об этом отмечено в Руководстве. Раздел 7.2.4. Руководства посвящен применению МКТУ для регистрации товарных знаков, в нем приводится базовое описание построения классификатора и инструкция по его использованию. Приведенный перечень корреспондирующих классов не является закрытым и не устанавливает четкие правила определения корреспондирующих классов.

В отзыве на возражение правообладатель оценивает однородность 09 и 17 классов МКТУ в целом и не опровергает наличие однородности в отношении указанных в возражении конкретных товаров 09 и 17 классов МКТУ.

Довод правообладателя о наличии у него серии товарных знаков является необоснованным, поскольку в основе товарных знаков « Protectorline » по свидетельству

Протекторлайн

Protectorflex
№891650 и « Протекторфлекс » по свидетельству №588437 лежат разные словесные элементы, а, кроме того, наличие двух товарных знаков не образуют серию.

Проведение переговоров между участниками спора на предмет получения письма-согласия по заявке №2021730651 не опровергает доводы о наличии сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков и однородности товаров/услуг.

Дополнительно лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы (копии):

(8) уведомление от 29.11.2021 о результатах проверки соответствия обозначения по заявке №2021730651 требованиям законодательства;

(9) решение Роспатента от 30.08.2022 о регистрации товарного знака по заявке №2021730651;

(10) ответ на уведомление по заявке №2021730651;

(11) ответ на претензионное письмо от ООО «ЭнергоТэк».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.05.2021) подачи заявки №2021730651 на регистрацию 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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 пункте 42 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).

Протекторлайн

Оспариваемый товарный знак « Protectorline » по свидетельству №891650 с приоритетом от 20.05.2021 представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух словесных элементов, размещенных на разных строках друг под другом. Словесные элементы «Протекторлайн» и «Protectorline» выполнены стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается Индивидуальным предпринимателем Акчуриным Тимуром Рустамовичем, Москва, в отношении части товаров 09 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заинтересованности лица, подавшего возражение, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «Протектолайнер» по свидетельству №773348 и «Protectoliner» по свидетельству №773350, которые были зарегистрированы на имя лица, подавшего возражение, в том числе, в отношении товаров и услуг 17, 37 классов МКТУ ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Поскольку правовая охрана товарного знака по свидетельству №891650 оспаривается по основаниям, направленным на защиту прав правообладателей средств индивидуализации, то указанные выше обстоятельства являются достаточными для вывода о наличии заинтересованности в подаче возражения.

Анализ товарного знака по свидетельству №891650 на предмет соответствия требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Товарный знак «Протектолайнер» по свидетельству №773348 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак «Protectoliner» по свидетельству №773350 также является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнение оспариваемого «Протекторлайн/Protectorline» и противопоставленных «Протектолайнер», «Protectoliner» товарных знаков свидетельствует о том, что они являются фонетически сходными, поскольку характеризуются наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых словесных элементах; близостью звуков, составляющих обозначения; расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличием совпадающих слогов и их расположением; близостью состава гласных и согласных звуков; местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

По сути сравниваемые обозначения имеют тождественные по звучанию части «Протекто-»/«Protecto-» и «-лайн»/«-line», которые расположены в сравниваемых товарных знаках в одинаковом порядке и составляют их основную часть. Прочтение/восприятие товарных знаков начинается с одинакового по фонетике элемента «Протекто-»/«Protecto-», что усиливает восприятие товарных знаков сходными.

Что касается присутствия в оспариваемом товарном знаке двух словесных элементов « **Протекторлайн** Protectorline », то наличие второго элемента не меняет суть восприятия товарного знака, поскольку в фонетическом отношении словесные элементы тождественны (по сути представлено одно слово, выполненное в двух вариациях буквами русского и латинского алфавитов).

Словесные элементы «Протекторлайн/Protectorline», «Протектолайнер», «Protectoliner» не являются лексическими единицами каких-либо языков, что исключает возможность их сравнения по семантическому критерию сходства. Сказанное в рассматриваемом случае приводит к превалирующей роли фонетического сходства словесных обозначений.

Кроме того, общий алфавит словесных элементов, стандартный шрифт, а также наличие в начале слов всех сравниваемых слов заглавных букв, определяют общее визуальное сходство товарных знаков.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №891650 и товарные знаки по свидетельствам №773348, №773350 являются сходными, несмотря на их отдельные отличия, поскольку ассоциируются в целом.

Относительно однородности товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству №891650, и товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленных регистраций, коллегией установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №891650 оспаривается в отношении товаров 09 класса МКТУ «каналы для электрических кабелей; коробки ответвительные (электричество); коробки распределительные (электричество); коробки соединительные (электричество); коробки соединительные линейные (электричество); линии магистральные электрические; материалы для линий электропередач (провода, кабели); муфты кабельного ввода; муфты концевые (электричество); муфты соединительные для кабелей».

Правовая охрана товарным знакам по свидетельствам по свидетельствам №773348, №773350 предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ «трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов / шланги из текстильных материалов; муфты для труб неметаллические; муфты резиновые для защиты деталей машин».

Правообладатель в своем отзыве отмечает, что 09 и 17 классы МКТУ не являются корреспондирующими. В этой связи необходимо отметить, что принятая МКТУ не влияет на оценку однородности товаров и услуг. Товары признаются однородными, если они по причине своей природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. При оценке однородности товаров принимаются во внимание основные и вспомогательные признаки однородности.

К основным признакам относятся:

- род (вид) товаров;
- назначение товаров;
- вид материала, из которого изготовлены товары.

Остальные признаки относятся к вспомогательным (например, условия реализации, стоимость товаров, длительность эксплуатации, взаимозаменяемость, взаимодополняемость).

Изоляция - приспособление, вещество, которым изолируют электрические провода и другие проводники энергии (см., например, Словарь русского языка, <https://kartaslov.ru/значение-слова/изоляция>).

В оспариваемом перечне представлены различные элементы системы электроснабжения, в том числе, изоляционные.

В частности, кабельный канал (в оспариваемом перечне звучит как «каналы для электрических кабелей») – элемент системы электропроводки, расположенный над землей или потолком, или в земле или полу, открытый, вентилируемый или замкнутый, размеры которого не позволят вход людей, но обеспечивают доступ к трубам и (или) кабелям по всей длине в процессе монтажа и после него (см. ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009,

https://technical_translator_dictionary.academic.ru/82811/кабельный_канал?ysclid=liade5ukm4270642373).

Провод – металлическая проволока, служащая для передачи электрического тока (см. Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/186746?ysclid=liaeir1v0924029478>).

Кабель – проволока, служащая для обеспечения механической опоры, проведения электричества или передачи сигналов (см. Нучно-технический энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/277806?ysclid=liaemehv22384285872>).

Товары «коробки ответвительные (электричество), коробки распределительные (электричество), коробки соединительные (электричество), коробки соединительные линейные (электричество)» – представляют собой электромонтажные элементы, используемые для протяжки, соединения, разветвления проводов.

Магистральные линии электропередач (в оспариваемом перечне звучит как линии магистральные электрические) – линия электропередачи, от которой отходит несколько ответвлений (см. ГОСТ 24291-90,

https://technical_translator_dictionary.academic.ru/110621/магистральная_линия_электропередачи).

Муфта - устройство для соединения труб, тяз, канатов, кабелей, валов и т.п. (см. Современная энциклопедия, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/31774>).

В перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №773348, №773350 представлены товары 17 класса МКТУ, относящиеся к трубам из различных материалов и муфтам для труб.

Труба – длинный пустотелый предмет, обычно круглого сечения (см. Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/245750?ysclid=liafqawiny716729400>).

Пункт 4.18. Приказа Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы «Об утверждении рекомендаций по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства» от 12.04.2010 №431 (5), содержит следующую информацию: «В жилых зданиях для подключения ОМУ к БРУСР следует применять экранированные кабели (например, УТР - не менее 5-ой категории или аналогичные). Кабели следует прокладывать па лестничных клетках, как правило, открыто в коробах, а внутри квартиры на участке от ввода до ОМУ скрыто в замоноличенной в стене трубе или в канале».

Следовательно, трубы могут быть использованы в качестве изоляции для кабелей/проводов.

В связи с изложенным, товары 09 и 17 классов МКТУ, представленные в перечнях оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, могут быть отнесены к общему роду товаров, используемых для осуществления электроснабжения, в частности, для прокладки линий электропередач (представляют собой сами материалы для линий электропередач - кабели, провода, а также изоляционные элементы и сопутствующие товары).

Помимо этого, ряд сопоставляемых товаров совпадает по виду – муфты. Так, в перечне противопоставленных товарных знаков представлены «муфты для труб неметаллические», а в оспариваемом перечне содержатся «муфты кабельного ввода; муфты концевые (электричество); муфты соединительные для кабелей». Кроме того,

указанные товары могут быть изготовлены из одинакового материала (резина или пластмасса).

Таким образом, коллегия усматривает однородность между вышеперечисленными товарами 09 и 17 классов МКТУ. Данный вывод обусловлен тем, что названные товары совпадают по роду/виду, имеют одинаковую область применения, цель применения, назначение (используются для осуществления электроснабжения при прокладке линий электропередач), совпадающий круг потребителей (строители, электрики), а также обладают такими признаками, как взаимозаменяемость и взаимодополняемость. Анализируемые товары могут быть представлены в одних и тех же магазинах (отделах магазинов), специализирующихся на продаже электротоваров.

Кроме того, были признаны однородными товары 09 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №891650 (представляют собой материалы для линий электропередач и сопутствующие товары), и услуги 37 класса МКТУ «прокладка кабеля», представленные в перечнях противопоставленных товарных знаков. Сопоставляемые товары и услуги близки по своей природе, назначению и имеют совпадающий круг потребителей, что обуславливает вывод об их однородности.

Необходимо отметить, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (пункт 162 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В рассматриваемом случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых товарных знаков в совокупности с однородностью товаров 09 и товаров/услуг 17, 37 классов МКТУ, что приводит к заключению о несоответствии товарного знака по свидетельству №891650 пункту 6 статьи 1483 Кодекса в

отношении оспариваемых товаров 09 класса МКТУ «каналы для электрических кабелей; коробки ответвительные (электричество); коробки распределительные (электричество); коробки соединительные (электричество); коробки соединительные линейные (электричество); линии магистральные электрические; материалы для линий электропередач (провода, кабели); муфты кабельного ввода; муфты концевые (электричество); муфты соединительные для кабелей».

В связи с доводом правообладателя о ранее зарегистрированном на его имя для товаров/услуг 09, 17, 37, 42 классов МКТУ товарном знаке

Protectorflex

« Протекторфлекс » по свидетельству №588437 необходимо отметить, что положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса не предусматривают учета более ранних прав. Кроме того, в административном порядке рассматривается спор в отношении одного определенного товарного знака по свидетельству №891650 как противоречащего требованиям законодательства в связи с наличием исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №773348, №773350.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.01.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №891650 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «каналы для электрических кабелей; коробки ответвительные (электричество); коробки распределительные (электричество); коробки соединительные (электричество); коробки соединительные линейные (электричество); линии магистральные электрические; материалы для линий электропередач (провода, кабели); муфты кабельного ввода; муфты концевые (электричество); муфты соединительные для кабелей».