

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.10.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Юнион5», Челябинская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020720881, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2020720881 с приоритетом от 21.04.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) *«аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; аноды; антикатоды; аппаратура высокочастотная; аппараты коммутационные электрические; аппараты электрические для дистанционного зажигания; ареометры для кислот / ацидометры; ареометры для определения плотности соляных растворов; ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; газометры*

[измерительные инструменты]; гальванометры; измерители; имитаторы для управления или проверки транспортных средств; инверторы [электрические]; искрогасители; кабели электрические; катоды; клеммы [электричество]; коммутаторы; контакты электрические; коробки распределительные [электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; ограничители [электричество]; омметры; переключатели электрические; пластины аккумуляторные; полупроводники; поляриметры; предохранители электрические; преобразователи электрические; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для измерения расстояния; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы измерительные электрические; приборы регулирующие электрические; провода электрические; проводники электрические; радиопередатчики [дистанционная связь]; редукторы [электричество]; реле электрические; решетки для пластин электрических аккумуляторов; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; соединения электрические; сопротивления электрические; станции зарядные для электрических транспортных средств; счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; тахометры; трансформаторы [электричество]; указатели электрические утечки тока; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]».

Роспатентом 02.07.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение «» сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя Закрытого акционерного общества «ТРАКТ», 109429, Москва, 14-й км МКАД,

домовладение 10 товарными знаками «ТРАКТ» (свидетельство №272841 с приоритетом от 08.07.2003, срок действия регистрации продлен до 08.07.2023), «ТРАКТ» (свидетельство №150940 с приоритетом от 21.07.1994, срок действия регистрации продлен до 21.07.2024).

В поступившем возражении ограничивает перечень своих притязаний товарами 09 класса МКТУ *«аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи электрические»* и указывает на прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №272841 и №150940 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ *«приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством»* и *«приборы и инструменты электрические»* соответственно в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 07.07.2021 по делу №СИП-141/2021.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020720881 в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлен сведения о противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №272841 и №150940.

Изучив материалы дела в отсутствие представителя заявителя, надлежащим образом уведомленном о дате рассмотрения настоящего возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (21.04.2020) поступления заявки №2020720881 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний

по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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.

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 комбинированное обозначение «» по заявке №2020720881 с приоритетом от 21.04.2020 включает словесный элемент «ТРАКТ», выполненный буквами русского алфавита в оригинальном графическом исполнении.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. толковый словарь С.И. Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/243926>) слово «тракт» (произошло от немецкого «Trakt») является лексической единицей русского языка и означает:

1. большая наезженная дорога [певонаначально почтовая] (устар.);
2. устройства, сооружения, образующие путь следования чего-нибудь (спец.).

Согласно доводам возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ *«аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи электрические»*.

В свою очередь отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «» в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходных до степени смешения товарных знаков «ТРАКТ» по свидетельству №272841 с приоритетом от 08.07.2003 и «**ТРАКТ**» по свидетельству №150940 с приоритетом от 21.07.1994, принадлежащих иному лицу и зарегистрированному в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Товарный знак «ТРАКТ» по свидетельству №272841 зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ *«приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки),*

спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня».

Товарный знак «**ТРАКТ**» по свидетельству №150940 зарегистрирован, в частности, для товаров 09 класса МКТУ *«приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля, спасания и обучения, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, магнитные носители информации, диски звукозаписи, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ, огнетушители».*

Сходство до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками, включающими в свой состав фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ТРАКТ» / «ТРАКТ», заявителем не оспаривается. Также заявителем не оспариваются выводы экспертизы относительно однородности товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков «**ТРАКТ**» по свидетельству №272841 и «**ТРАКТ**» по свидетельству №150940 в отношении части товаров 09 класса МКТУ в связи с их неиспользованием, а также ограничение заявленного

перечня товаров 09 класса МКТУ по рассматриваемой заявке №2020720881 позициями, относящимися к производству и накоплению электрической энергии.

Так, согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 07.07.2021 по делу №СИП-141/2021 правовая охрана товарного знака по свидетельству №272841 была прекращена в отношении товаров 09 класса МКТУ *«приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством»*, а товарного знака по свидетельству №150940 – в отношении товаров 09 класса МКТУ *«приборы и инструменты электрические»*. Указанные товары являются однородными товарам 09 класса МКТУ *«аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи электрические»* заявленного обозначения, в отношении которых оспаривается решение Роспатента от 02.07.2021 по заявке №2020720881.

Как справедливо указано в возражении, иные товары 09 класса МКТУ, в отношении которых правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №272841 и №150940 продолжает действовать, не являются однородными товарам 09 класса МКТУ скорректированного перечня заявленного обозначения в силу того, что сопоставляемые товары не совпадают ни по виду, ни по назначению, ни по кругу потребителей.

Таким образом, приведенные выше обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для скорректированного заявителем перечня товаров 09 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.10.2021, отменить решение Роспатента от 02.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020720881.