

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.07.2024, поданное АО «Производственное объединение «Электроточприбор», г. Омск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о регистрации товарного знака по заявке №2023721273, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**Факел**» по заявке №2023721273 с датой поступления от 20.03.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.03.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023721273 в отношении всех испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным

знаком «**ФАКЕЛ**» (по свидетельству №308531 с приоритетом от 19.10.2004) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.07.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 08.03.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении части испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для наблюдения электрическая, за исключением медицинской; аппараты для анализа состава воздуха; газоанализаторы индикаторы температурные, приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей, приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы наблюдения, а именно приборы для наблюдения за состоянием пламени в топке пылеугольных либо газомазутных котлов; указатели количества» от правообладателя противопоставленного товарного знака [1];

- согласно сведениям из сети Интернет (<https://www.vmk.ru>), правообладатель противопоставленного товарного знака [1] специализируется на создании высокотехнологичного оборудования для прямого атомно-эмиссионного спектрального анализа веществ и материалов, при этом данное противопоставление используется им только для маркировки дуговых плазмотронов, предназначенных для прямого атомно-эмиссионного спектрального анализа порошковых проб;

- заявитель применяет обозначение «Факел» для линейки приборов, предназначенных для индикации наличия факела в топке котлов различных модификаций, то есть для электрических приборов наблюдения, используемых в схемах технологической защиты теплоэлектростанций и других теплогенерирующих предприятий (<https://etpribor.ru/product>). Эти приборы характеризуются иным, чем плазмотроны, назначением, иными техническими характеристиками, предназначены для иной отрасли промышленности.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 08.03.2024 и принять решение о государственной регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09, 11 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем 01.08.2024 был направлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] (приложение №1).

На заседании коллегии 09.09.2024 заявитель выступал посредством видеоконференцсвязи и просил зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для наблюдения электрическая, за исключением медицинской; аппараты для анализа состава воздуха; газоанализаторы индикаторы температурные, приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей, приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы наблюдения, а именно приборы для наблюдения за состоянием пламени в топке пылеугольных либо газомазутных котлов; указатели количества», указанных в письме-согласии от правообладателя противопоставленного товарного знака [1], что было отражено в соответствующей графе протокола членами коллегии.

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

С учетом даты (20.03.2023) поступления заявки №2023721273 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 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 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 «**Факел**» является словесным, выполненным жирным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

Противопоставленный товарный знак «**ФАКЕЛ**» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что срок действия данного противопоставления [1] истёк 20.10.2024, однако у его правообладателя ещё есть шестимесячный льготный период для его продления, в связи с чем коллегия не может не принимать во внимание указанный противопоставленный товарный знак [1].

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что в их состав входят тождественные словесные элементы «Факел»/«ФАКЕЛ», которые представляют собой лексическую единицу русского языка со значением «переносный светильник на рукоятке, обычно в виде палки с намотанной на конце просмоленной паклей» (<https://kartaslov.ru/значение-слова/факел>), в силу чего сравниваемые обозначения являются фонетически и семантически тождественными.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены жирными шрифтами буквами русского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и имеют степень сходства, приближенную к тождеству в связи с наличием фонетически и семантически тождественных словесных элементов «Факел»/«ФАКЕЛ».

Товары 09 класса МКТУ «аппаратура для наблюдения электрическая, за исключением медицинской; аппараты для анализа состава воздуха; газоанализаторы индикаторы температурные, приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей, приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы наблюдения, а именно приборы для наблюдения за состоянием пламени в топке пылеугольных либо газомазутных

котлов; указатели количества» заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ «приборы и инструменты научные, для измерения, контроля (проверки); приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары относятся к оборудованию для научных целей, а также к оборудованию контрольно-измерительному, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Однородность товаров 09 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривалась.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение имеет степень сходства, приближенную к тождеству с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Что касается довода заявителя о том, что его деятельность не пересекается с деятельностью правообладателя противопоставленного товарного знака [1] в гражданском обороте, коллегия отмечает, что анализу однородности товаров подлежат перечни рассматриваемых обозначений, а не деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на рынке товаров, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

В отношении предоставленного письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] (приложение №1) коллегия сообщает следующее.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так как заявленное обозначение «**Факел**» и противопоставленный товарный знак [1] имеют степень сходства, приближенную к тождеству, коллегия не может учесть предоставленное письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1], так как указанное обстоятельство привело бы к вводу потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 09 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 08.03.2024.