


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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 11.07.2024, поданное АО «Курский электроаппаратный завод», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023764148 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023764148, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.07.2003, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 06.06.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента, заявленное обозначение является сходным до степени смешения со следующими знаками и обозначением:

- со словесным элементом «ОПТИМА», ранее заявленного комбинированного обозначения на имя ООО «РЕКЛАМНО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ОПТИМА», г. Невинномысск, в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ (заявка №2023732827 (1), приоритет от 19.04.2023);

- со словесным элементом «ОРТИМА» комбинированного знака обслуживания, зарегистрированного на имя ООО «Оптима Девелопмент», Москва, в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ (свидетельство №906811 (2), приоритет от 16.06.2021);

- со словесным элементом «ОРТИМА» комбинированного знака обслуживания, зарегистрированного на имя Артеменко В.В., г. Ярославль, в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ (свидетельство №838822 (3), приоритет от 16.11.2020);

- со словесным элементом «ОПТИМА» комбинированного товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного на имя АО «ТАТАГРОХИМСЕРВИС», г. Казань, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №749569 (4), приоритет от 16.01.2019);

- со словесным знаком обслуживания «ОРТИМА», зарегистрированным на имя компании «ОПТИМА-Машиненфабрик Др. Бюлер ГмбХ унд Ко. КГ», Германия, в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ (свидетельство №732929 (5), с приоритетом от 20.06.2018);

- со словесным товарным знаком «ОРТИМА», зарегистрированным на имя ООО «ИНЖИНИРИНГ РЕСЁРЧ ЭНД СЕРВИС», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (свидетельство №692844 (6), приоритет от 13.12.2017);

- со словесными элементами «ОРТИМА / ОПТИМА» комбинированных знаков обслуживания, зарегистрированных на имя Кудрова С.А., г. Ижевск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельства №640674 (7), приоритет от 16.02.2017; свидетельство №432127 (8), приоритет от 13.02.2009);

- со словесным элементом «ОРТИМА», комбинированного знака обслуживания, зарегистрированного на имя ООО «ЗИТРЕК РУС», г. Щелково, в

отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ (свидетельство №614568 (9), приоритет от 21.12.2015);

- со словесным товарным знаком «ОПТИМА», зарегистрированным на имя ООО «ОПТИМА», г. Уссурийск, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (свидетельство №623062 (10), приоритет от 11.11.2014);

- со словесным элементом «ОПТИМА» комбинированного знака обслуживания, зарегистрированного на имя ООО «Нижегородская аптечная сеть», г. Нижний Новгород, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ (свидетельство №568870 (11), приоритет от 08.10.2014);


- со словесными элементами «ОПТИМА / ОПТИМА» комбинированного знака обслуживания, зарегистрированного на имя ООО «Вектор+», г. Новошахтинск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №516581 (12), приоритет от 14.12.2012);

- со словесным элементом «ОПТИМА», товарных знаков, зарегистрированных на имя компании «СиПиЭс Текнолоджи Холдингс ЛЛСи», Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (свидетельства №481785 (13), приоритет от 06.10.201; №358012 (14), приоритет от 14.05.2007);

- со словесным знаком «ОПТИМ», правовая охрана которому предоставлена на имя компании «CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK», Швейцария, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (международная регистрация №548637 (15), приоритет от 18.07.2005).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:


- заявитель является правообладателем комбинированного товарного знака


 «*Optima*» по свидетельству №397777 с датой приоритета от 25.03.2008.


Учитывая дату подачи заявки №2023764148 – 18.07.2023, можно сделать вывод о том, что с момента подачи первоначального знака прошло более пятнадцати лет. Все это время товарный знак по свидетельству №397777 использовался без изменений, в

том виде, в котором он зарегистрирован. При этом за 15 лет он «устарел» и требовал внесения изменений;

- чтобы не нарушать права иных лиц, а также для защиты собственных прав, заявитель подал заявку на регистрацию видоизмененного обозначения. Новое

обозначение содержит в себе товарный знак «» по свидетельству №990773 (дата приоритета: 18.07.2023; дата регистрации: 10.01.2024), правообладателем которого также является заявитель. Фирменный оранжевый цвет

содержится в другом товарном знаке «» по свидетельству №609072 (дата приоритета: 20.10.2015; дата регистрации: 16.03.2017) и используется уже более шести лет для индивидуализации товаров заявителя. Также

оранжевый цвет содержится в товарном знаке заявителя «» по свидетельству №1012007 (дата приоритета: 28.09.2023; дата регистрации: 02.04.2024);

- заявитель просит скорректировать перечень заявленных к регистрации товаров 09 класса МКТУ до следующих: «аппараты коммутационные электрические; выключатели закрытые [электрические]; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; переключатели электрические; предохранители плавкие; регуляторы защитные от перенапряжения; реле электрические; щиты распределительные [электричество]» для соответствия перечней более раннее знака по свидетельству №397777 и обозначения по заявке № 2023764148;

- с учетом вышеизложенного, заявленное обозначение является продолжением уже зарегистрированных на имя заявителя товарных знаков и должен быть зарегистрирован с учетом принципа правовых ожиданий.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Распечатка ответа на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;
2. Распечатка решения Роспатента от 06.06.2024.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппараты коммутационные электрические; выключатели закрытые [электрические]; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; переключатели электрические; предохранители плавкие; регуляторы защитные от перенапряжения; реле электрические; щиты распределительные [электричество]».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.07.2023) поступления заявки №2023764148 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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:

1. товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2. 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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 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.

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

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.

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.

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.

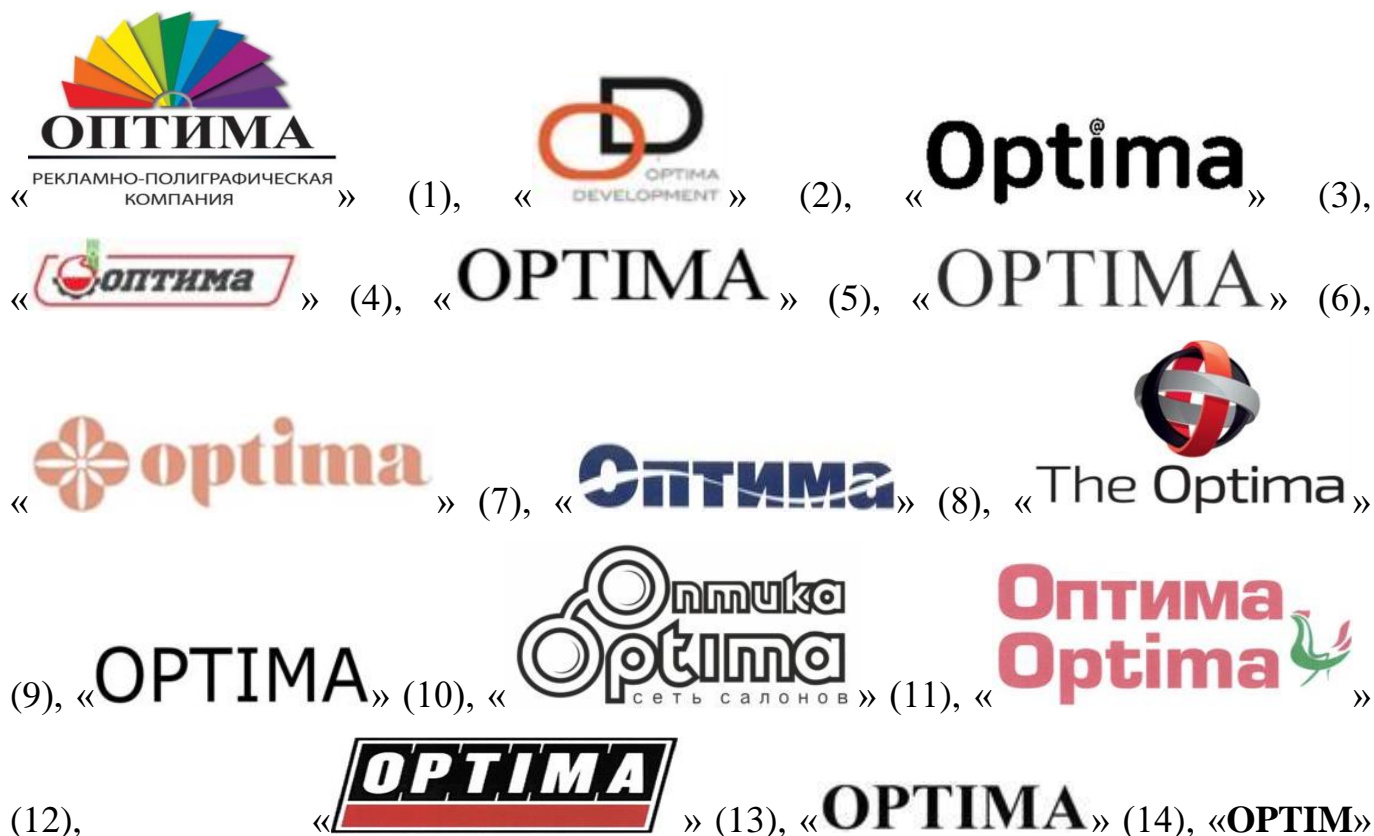
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное 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).

ОПТИМА


Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из помещенных на двух строках словесных элементов «ОПТИМА», «KEAZ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, слева от словесного элемента «KEAZ» помещен изобразительный элемент в виде комбинации из четырехугольных геометрических фигур. Согласно возражению, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппараты коммутационные электрические; выключатели закрытые [электрические]; коробки ответвительные [электричество];

коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; переключатели электрические; предохранители плавкие; регуляторы защитные от перенапряжения; реле электрические; щиты распределительные [электричество]».

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены словесные и комбинированные знаки и обозначение




Предоставление правовой охраны обозначению (1) испрашивается в отношении, в том числе, услуг 35 и 41 классов МКТУ. Знаки (6, 10, 13-15) зарегистрированы в отношении, в том числе, товаров 09 класса МКТУ. Знаки (2-4, 7-8, 12) зарегистрированы в отношении товаров 35 класса МКТУ. Знаки (2, 5, 9) зарегистрированы в отношении, в том числе, услуг 37 класса МКТУ. Правовая охрана знаку (3) предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ. Знаки (5, 9, 11) зарегистрированы в отношении, в том числе, услуг 42 класса МКТУ.

Отказ заявителя оспаривать решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023764148 в отношении услуг 35, 37, 41, 42 классов МКТУ устраняет необходимость его анализа на тождество и сходство с обозначением (1) и знаками (2-5, 7-9, 12).

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «



знаков «ОПТИМА» (6), «ОПТИМА» (10), «» (13), «ОПТИМА» (14), «ОПТИМ» (15) на предмет их сходства показал следующее.

В сравниваемых обозначениях словесные элементы «ОПТИМА», «ОПТИМ» являются наиболее значимыми, поскольку они являются единственными элементами знаков (6, 10, 14, 15) или на них акцентируется внимание потребителя при восприятии заявленного обозначения и знака (13) в первую очередь. Что касается графических элементов в заявленном обозначении и знаке (13), то их индивидуализирующая функция вторична. Необходимо отметить, что второстепенность изобразительного элемента по отношению к словесному элементу характерна для большинства товарных знаков, где изобразительный элемент, как правило, выступает в качестве вспомогательного различительного элемента. Словесный элемент «KEAZ» заявленного обозначения выполнен шрифтом более мелким, чем слово «ОПТИМА», к тому же он занимает периферийное положение в нем.

Таким образом, в рассматриваемом случае очевидно, что словесные элементы «ОПТИМА» / «ОПТИМ» являются основными в сравниваемых обозначениях, поскольку непосредственно в них заложено индивидуализирующее начало, позволяющее выделить товар по принадлежности его конкретному производителю среди аналогичных товаров других производителей.

Словесные элементы «ОПТИМА» / «ОПТИМ» заявленного обозначения и противопоставленных знаков характеризуются высокой степенью фонетического сходства, обусловленной их полным тождеством («ОПТИМА») или же совпадением большинства звуков, расположенных в одинаковой последовательности («ОПТИМА» / «ОПТИМ»).

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее. Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «ОПТИМА» заявленного обозначения и противопоставленных знаков (6, 10, 13-14)

имеет тождественное смысловое значение («оптимум»¹). Что касается словесного элемента «ОРТИМ» знака (15), то он отсутствует в общедоступных словарях основных европейских языков, что не позволяет провести его оценку по семантическому фактору сходства с заявленным обозначением.

Словесные элементы «ОРТИМА» / «ОРТИМ» заявленного обозначения и знаков (6, 10, 13-15) исполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, что является фактором, сближающим обозначения графически. Что касается имеющихся особенностей графического исполнения сравниваемых обозначений, а именно наличие цветового оформления заявленного обозначения и знака (14), наличие в их составе изобразительных элементов, включение в состав заявленного обозначения дополнительного словесного элемента «KEAZ», то данные отличия являются незначительными и не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков. Графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического тождества основных словесных элементов «ОРТИМА» / «ОРТИМ».

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве. Указанное в возражении никак не оспаривается.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «аппараты коммутационные электрические; выключатели закрытые [электрические]; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; переключатели электрические; предохранители плавкие; регуляторы защитные от перенапряжения; реле электрические; щиты распределительные [электричество]» не являются однородными товарам 09 класса МКТУ «счетчики воды» знака (6). Сравнимые товары относятся к различным родовым группам (устройства и изделия электротехнические / оборудование счетное для воды), которые имеют совершенно различное назначение (передача и изменение

¹ https://new_en_ru.academic.ru/182218

характеристик электрической энергии / подсчет потребляемой воды), круг потребителей данных товаров отличается.

Не являются однородными и товары 09 класса МКТУ «трубки телефонные; телефоны переносные; аппараты телефонные; аппараты переговорные; передатчики телефонные; видеотелефоны; автоответчики телефонные; провода телефонные» знака (10) и вышеупомянутые товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения. Для данных товаров характерна различная родовая принадлежность (оборудование для обеспечения дистанционной связи / устройства и изделия электротехнические), а также различается вид товаров, которые не могут быть взаимозаменяемыми, иметь совместные каналы, а также для них не характерна одинаковая адресная группа потребителей.

Коллегия приходит к выводу об отсутствии однородности противопоставленных товаров 09 класса МКТУ «computer products (computer software)» («компьютерная продукция (компьютерное программное обеспечение)») знака (15) по отношению к скорректированному перечню заявленных товаров 09 класса МКТУ. Данные товары представляют собой товары разного рода (программное обеспечение / устройства и изделия электротехнические), вида, назначения, условий производства, применения и реализации, они изготавливаются совершенно разными лицами.

Вместе с тем, однородными являются все вышеприведенные заявленные товары 09 класса МКТУ «аппараты коммутационные электрические; выключатели закрытые [электрические]; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; переключатели электрические; предохранители плавкие; регуляторы защитные от перенапряжения; реле электрические; щиты распределительные [электричество]», а также товары 09 класса МКТУ «батареи электрические всех видов, части и принадлежности для батарей электрических, включая трансформаторы повышающие, аккумуляторные пробники, кабели, провода, корпуса, ящики, приборы контроля батарей, переключатели, дистанционные стартеры, предохранительные приспособления, разъединители, конвертеры, инвертеры,

соединители, клеммы, адаптеры, удлинители, кольца, щипковые зажимы, переходники для розеток, зарядные устройства, кабели для запуска от внешнего источника, соединительные кабели, штепсельные вилки, крепления, наборы креплений» знака (13), товары 09 класса МКТУ «батареи, зарядные устройства для батарей, устройства для проверки батарей» знака (14). По мнению коллегии, данные товары относятся к одной родовой группе (электротехническое оборудование), которое, в том числе, предназначено для управления, распределения или хранения электрической энергии. Заявленные и противопоставленные товары могут быть использованы совместно, например, предохранители плавкие защищают электрические цепи, в которых могут использоваться батареи, а регуляторы защитные от перенапряжения помогают предотвратить повреждения батарей. Кроме того, сравниваемые товары могут быть восприняты как произведенные одним лицом. Изложенное обусловлено присутствием на рынке Российской Федерации предприятий, производящих и реализующих все сравниваемые виды товаров². С учетом вышеизложенного, однородность сравниваемых товаров обеспечена их общей родовой группой, функциональностью (применением в сфере электричества), техническими характеристиками, а также возможностью их совместного производства, использования и реализации.

Однородность сравниваемых товаров 09 класса МКТУ в возражении не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (6, 10, 13-15), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (6, 10, 13-15) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской

² <https://tdmelectric.ru/>, <https://electroline.ru/about.html>, https://www.ep.ru/product/katalogs/SystemeElectric/00_SE_general_catalog.pdf и др.


Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также отсутствие однородности товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и знаков (6, 10, 15), что исключает возможность смешения данных товаров в гражданском обороте. Вместе с тем, высокая степень сходства заявленного обозначения и знаков (13-14), а также однородность их товаров 09 класса МКТУ обуславливает высокую вероятность смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, российским потребителем.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения заявленного обозначения и знаков (13-14) обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении заявитель указывает на наличие у него прав на товарные знаки

«», «», «», «» по

свидетельствам №397777, №990773, №609072, №1012007, которые, по его мнению, свидетельствуют о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Вместе с тем, следует отметить, что товарные знаки по свидетельствам №990773, №609072, №1012007 не содержат словесного элемента

«ОПТИМА». Что же касается товарного знака «», то он существенно отличается от заявленного обозначения своим композиционным и цветовым решением, в связи с чем его наличие никак не опровергает сходство заявленного обозначения и знаков (13-14). Так, в частности, в заявленном обозначении доминирует словесный элемент «ОПТИМА», который помещен на первой строке и выполнен ярким цветом крупным шрифтом, именно он выполняет основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении, тогда как в товарном знаке заявителя по свидетельству №397777 главным элементом, по

которому он запоминается, является элемент «KEAZ», выполненный в начальной позиции на верхней строчке, а словесный элемент «Optima», исполненный неярким серым цветом, воспринимает лишь как дополнение к основному элементу и, как следствие, играет в нем второстепенную индивидуализирующую роль.

Кроме того, несмотря на более ранние права заявителя на товарный знак по свидетельству №397777, регистрации противопоставленных товарных знаков (13-14) не были оспорены и являются действующими, поэтому противопоставление знаков (13-14) в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным, поскольку отсутствуют обстоятельства для их снятия.

Проанализировав всю изложенную информацию, у коллегии нет оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента ввиду сходства заявленного обозначения и знаков (13-14) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 06.06.2024.