

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, рассмотрела поступившее 13.06.2024 возражение, поданное ИП Федулиным Андреем Александровичем, Краснодарский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023729369, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2023729369 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 10.04.2023 на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 03, 09, 11, 12, 14, 21, 24 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.04.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 12, 14, 21, 24 классов МКТУ, а также части заявленных товаров 09, 11 классов МКТУ. В отношении иной части заявленных товаров 09, 11 классов МКТУ в регистрации товарного знака было отказано со ссылкой на положения подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющиеся неотъемлемой частью решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «NOVALED»

(международная регистрация №1081028 с приоритетом от 01.10.2010), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании Novalded GmbH, Elisabeth-Boer-Strasse 9 01099 Dresden, в отношении товаров 01, 09 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09, 11 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель оспаривает выводы административного органа относительно сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1081028. По мнению заявителя, сопоставляемые обозначения в целом не ассоциируются друг с другом, производят разное первое зрительное впечатление за счет различного графического и цветового оформления.

Заявитель ограничивает заявленный перечень товаров 09 класса МКТУ. При этом скорректированный перечень товаров 09 класса МКТУ, а также ранее заявленный перечень товаров 11 класса МКТУ имеют узкую специализацию, т.е. фигурирующие в них товары имеют отношение только к автомобилям.

Товары 09 класса МКТУ скорректированного перечня заявленного обозначения, а также ранее заявленные товары 11 класса МКТУ не являются однородными товарам 01, 09 классов МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного знака по международной регистрации №1081028, относящимся к различным химическим продуктам, различным устройствам и приборам, их компонентам, а также к регулирующим приборам для освещения.

С учетом изложенного, заявитель просит изменить оспариваемое решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023729369 для всех ранее заявленных товаров и услуг 03, 11, 12, 14, 21, 24 класса МКТУ, а также для скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ, изложенного в следующей редакции:

09 класс МКТУ - «брелоки электронные для дистанционного управления автомобилями; кабели электрические для автомобилей; системы контроля доступа электронные для блокировки дверей автомобилей; аудиотехника автомобильная; системы акустические автомобильные; кабели для разъема

проводов для электропроводки для автомобилей; разъемы питания для автомобилей; разъемы соединительные для автомобилей; провода магнитные для автомобилей; провода электрические для автомобилей; клеммы для автомобильных аккумуляторов; источники питания постоянного тока для автомобилей; аппаратура контроля безопасности автомобилей; аппаратура управления электронная для автомобилей; аппаратура электронная для управления двигателями автомобилей; аппаратура электронная для управления автомобилями; приборы и устройства для коммутации электроэнергии для автомобилей; адаптеры для автомобильных аккумуляторов; аккумуляторы автомобильные; клеммы автомобильных аккумуляторов; выключатели электрические [выключатели] для автомобилей; выключатели деактивации подушек безопасности для автомобилей; выключатель отключения автомобильного двигателя; стартеры для люминесцентных ламп, предназначенных для автомобилей; предохранители электрические для автомобилей; катушки электрические для автомобилей; устройства управления светом, светодиодные и скрытые, предназначенные для автомобилей; жгуты электрических проводов для автомобилей; блоки электропитания для автомобилей; блоки предохранителей электрические для автомобилей; системы безопасности для транспортных средств в виде электронных брелоков, являющихся устройствами дистанционного управления».

Следует отметить, что на стадии экспертизы заявленного обозначения правообладатель противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1081028 выражал свое несогласие с регистрацией товарного знака по заявке №2023729369 в отношении части товаров 09, 11 классов МКТУ, которые, по его мнению, могут быть признаны однородными с товарами 01, 09 классов МКТУ, в отношении которых действует его исключительное право на средство индивидуализации.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает приведенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (10.04.2023) поступления заявки №2023729369 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 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; расположения 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 обозначение 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.

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 обозначение «» по заявке №2023729369 с приоритетом от 10.04.2023 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника черного цвета словесный элемент «NOVOLED», выполненный заглавными буквами латинского алфавита белого цвета, где буква «O» в начальном слове имеет оригинальное графическое исполнение.

С учетом доводов возражения решение Роспатента оспаривается для скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ, а также в отношении товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых товарному знаку было отказано в регистрации, а именно:

09 класс МКТУ - *«брелоки электронные для дистанционного управления автомобилями; кабели электрические для автомобилей; системы контроля доступа электронные для блокировки дверей автомобилей; аудиотехника автомобильная; системы акустические автомобильные; кабели для разъема проводов для электропроводки для автомобилей; разъемы питания для автомобилей; разъемы соединительные для автомобилей; провода магнитные для автомобилей; провода электрические для автомобилей; клеммы для автомобильных аккумуляторов; источники питания постоянного тока для автомобилей; аппаратура контроля безопасности автомобилей; аппаратура управления электронная для автомобилей; аппаратура электронная для управления*

двигателями автомобилей; аппаратура электронная для управления автомобилями; приборы и устройства для коммутации электроэнергии для автомобилей; адаптеры для автомобильных аккумуляторов; аккумуляторы автомобильные; клеммы автомобильных аккумуляторов; выключатели электрические [выключатели] для автомобилей; выключатели деактивации подушек безопасности для автомобилей; выключатель отключения автомобильного двигателя; стартеры для люминесцентных ламп, предназначенных для автомобилей; предохранители электрические для автомобилей; катушки электрические для автомобилей; устройства управления светом, светодиодные и скрытые, предназначенные для автомобилей; жгуты электрических проводов для автомобилей; блоки электропитания для автомобилей; блоки предохранителей электрические для автомобилей; системы безопасности для транспортных средств в виде электронных брелоков, являющихся устройствами дистанционного управления»;

11 класс МКТУ - «лампы газонаполненные для транспортных средств; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые для транспортных средств; огни ходовые для транспортных средств; отражатели для транспортных средств; патроны для ламп для транспортных средств; приборы и установки осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные для транспортных средств; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; рассеиватели света для транспортных средств; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для автомобилей; фонари для транспортных средств; оборудование осветительное для транспортных средств; стоп-сигналы для транспортных средств; фары задние для транспортных средств; лампы для чтения карт для транспортных средств; лампы галогеновые для транспортных средств; лампы светодиодные для транспортных средств; противотуманные фары для транспортных средств; габаритные огни для транспортных средств».

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023729369 обусловлен выводом о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи

1483 Кодекса в связи с наличием противопоставленного словесного товарного знака «NOVALED» по международной регистрации №1081028 с приоритетом от 01.10.2010, принадлежащего компании Novaled GmbH.

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №1081028 предоставлена для следующих товаров 01, 09 классов МКТУ:

01 класс МКТУ – *«chemical products for use in industry and science, in particular for the production of (organic) light emitting diodes, lighting devices, lighting apparatuses, diodes, electronic components and equipment, displays, solar cells, batteries, transistors and optoelectronic components and equipment; chemical products for photographic, agricultural, horticultural and forestry purposes»* / «химические продукты для использования в промышленности и науке, в частности для производства (органических) светодиодов, осветительных приборов, светотехнической аппаратуры, диодов, электронных компонентов и оборудования, дисплеев, солнечных элементов, батарей, транзисторов и оптоэлектронных компонентов и оборудования; химические продукты для фотографических, сельскохозяйственных, садоводческих и лесохозяйственных целей»;

09 класс МКТУ – *«apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating and controlling of electricity; electronic apparatuses and components of (organic) semiconductor electronics, as far as included in this class; (organic) light emitting diodes; (organic) transistors (electronic); batteries (electrically); electronic controlling and regulating instruments for lighting apparatuses; optoelectronic components; optical sensors; photoelectric detectors (as far as included in this class); zener diodes; (organic) solar cells and solar modules for electricity generation; display screens; monitors; electronic displays; televisions; apparatus for recording, transmission and reproduction of sound or images»* / «устройства и приборы для проведения, переключения, преобразования, накопления, регулирования и контроля электроэнергии; электронные устройства и компоненты (органической) полупроводниковой электроники, если они включены в этот класс; (органические) светодиоды; (органические) транзисторы (электронные); батареи

(электрические); электронные управляющие и регулирующие приборы для осветительных приборов; оптоэлектронные компоненты; оптические датчики; фотоэлектрические детекторы (в той мере, в какой они включены в этот класс); стабилитроны; (органические) солнечные элементы и солнечные модули для выработки электроэнергии; экраны дисплеев; мониторы; электронные дисплеи; телевизоры; устройства для записи, передачи и воспроизведения звука или изображений».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком коллегия приняла во внимание сложившуюся правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Так, доминирующее положение в составе заявленного обозначения занимает индивидуализирующий словесный элемент «NOVOLED», который отсутствует в

качестве лексической единицы каких-либо языков. Аналогичный вывод усматривается и по отношению к противопоставленному товарному знаку по международной регистрации №1081028, единственным индивидуализирующим элементом которого является выдуманное слово «NOVALED». Фантазийный характер указанных словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обуславливает вывод о невозможности установить их смысловую составляющую, следовательно, значение семантического критерия сходства в данном случае нивелируется.

Относительно графического критерия сходства сравниваемых обозначений следует указать, что индивидуализирующий словесный элемент противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1081028 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, не имеет оригинальной художественной проработки. В свою очередь словесный элемент заявленного обозначения, хоть и имеет оригинальное исполнение в части буквы «O» во втором слоге, тем не менее, легко прочитывается и характеризуется, как и противопоставленный товарный знак, использованием при его начертании графем латинского алфавита. Стандартное шрифтовое исполнение противопоставленного товарного знака снижает значение визуального признака сходства сравниваемых обозначений, обуславливая вывод о том, что основным критерием сходства в данном случае выступает фонетический признак сходства. Тем не менее, выполнение сравниваемых индивидуализирующих словесных элементов буквами одного алфавита сближает знаки визуально за счет совпадения начертания графем латинских букв.

Следует констатировать, что заявленное обозначение со словесным элементом «NOVOLED» (произносится как [но-во-лед]) имеет высокую степень фонетического сходства с противопоставленным товарным знаком «NOVALED» (произносится как [но-ва-лед]). Так, сопоставляемые индивидуализирующие элементы «NOVOLED» и «NOVALED» состоят из семи букв/звуков, включают три слога, характеризуются ударением на последний третий слог. В словесных обозначениях «NOVOLED» и «NOVALED» совпадает шесть из семи букв/звуков,

при этом совпадающие буквы/звуки характеризуются одинаковой последовательностью расположения в составе сравниваемых обозначений, под ударением находится последний слог, состоящий из одних и тех же букв/звуков. Находящиеся в безударном положении во втором слоге гласные «О» и «А» редуцируются, приближаются по звучанию к одному и тому же звуку [а]. Фактически сравниваемые обозначения на слух воспринимаются как одно за другое.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют высокую степень фонетического сходства, благодаря которой ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия. Высокая степень сходства сравниваемых товарных знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника. При этом на подобные ассоциации влияет также наличие однородности сопоставляемых товаров.

В части сопоставительного анализа перечней товаров заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1081028 необходимо указать следующее.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1081028 получил правовую охрану на территории Российской Федерации для индивидуализации химической продукции, предназначенной, в том числе, для производства осветительных устройств, электроники и источников питания, а также для товаров 09 класса МКТУ, которые непосредственно представляет собой устройства и приборы для проведения, переключения, преобразования, накопления, регулирования и контроля электроэнергии, в том числе источник питания, устройства для освещения, устройства для управления и регулировки, датчики, устройства для записи, передачи и воспроизведения звука или изображений. При этом область применения этих товаров какой-либо конкретной отраслью не

ограничена, что предполагает более широкий объем правовой охраны товарного знака.

В свою очередь приведенные в скорректированном перечне заявленного обозначения товары 09, 11 класса МКУ также представляют собой устройства и приборы для проведения, переключения, преобразования, накопления, регулирования и контроля электроэнергии, в том числе источник питания, устройства для освещения, устройства для управления и регулировки, устройства для записи, передачи и воспроизведения звука или изображений, но ограничены областью автомобильной техники.

Названные товары 01, 09 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1081028, как и товары 09, 11 классов МКТУ заявленного обозначения, относятся к одним и тем же областям деятельности, связанным с осветительными устройствами, источниками питания, устройствами в области электроэнергии, устройства для управления и регулировки, а также видео и аудио аппаратуре, могут характеризоваться одинаковым назначением, а, следовательно, и кругом потребителей.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия полагает, что сравниваемые товары 01, 09, 11 классов МКТУ имеют высокую степень однородности, что обуславливает вероятность их совместной встречаемости в одном и том же сегменте рынка, в том числе и в сфере производства транспортных средств, например, автомобилей.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие высокой степени сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по международной регистрации №1081028, а также однородность товаров, для сопровождения которых они предназначены, обуславливает возможность их смешения в гражданском обороте в глазах потребителя.

Данные обстоятельства препятствуют регистрации товарного знака по заявке №2023729369 согласно требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в возражении товаров 09, 11 классов МКТУ.

Необходимо указать, что 23.07.2024 по результатам рассмотрения возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступили обращения от заявителя, который полагает, что при анализе материалов дела коллегия не учла приведенные в возражении доводы и пришла к необоснованным выводам. Заявитель настаивает на отсутствии сходства сравниваемых обозначений и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены.

Вместе с тем анализ поступивших обращений показал, что они не содержат какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. Все приведенные доводы обращений, по сути, дублируют доводы возражения, соответственно, исследовались выше в мотивировочной части настоящего заключения.

Таким образом, оснований для удовлетворения поступившего возражения не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2024, оставить в силе решение Роспатента от 10.04.2024.