

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.02.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО РЕШЕНИЕ», Москва, г. Зеленоград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023701639, при этом установила следующее.

По заявке №2023701639, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.01.2023, на имя заявителя испрашивалась регистрация в качестве товарного знака



словесного обозначения «» в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 30.01.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023701639 для всех товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ

(далее – решение Роспатента), ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1, 3, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.


В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено следующее.

Элементы «R» в окружности, «super energy» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, согласно информации, полученной из сети Интернет, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией «Neata Battery Manufacture Co. Limited» для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным (См.: <https://b2b-postavki.ru/predstavitel/neata-battery-manufacture-co-limited.html>, <https://www.neatabattery.com>, <https://ru.yoycart.com/Product/548666907717/>, <https://sovelteh.ru/shop/product/akkumulyatornaya-batareya-12v-7ach-nt12-7.0-neata/>, <https://www.neata-batt.com/uploads/soft/20220618/1-22061R04152619.pdf>).

Таким образом, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, лица, оказывающего услуги.

Суммируя вышеизложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Одновременно заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «», зарегистрированным под №595629 с датой приоритета 26.08.15, на Ниито Роботикс, Инк., 8100 Ярвис Авеню, Сьюит 100, Ньюарк, Калифорния 94560, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.02.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.01.2024. Доводы возражения сводятся к следующему.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №595629 предоставил заявителю по анализируемой заявке письмо-согласие на регистрацию обозначения в качестве товарного знака для скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ. Оригинал письма-согласия был представлен в материалы дела заявки 30.01.2024.

Таким образом, по мнению заявителя, применение к заявленному обозначению нормы подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса должно быть снято.

Дополнительно к материалам возражения заявитель приложил контракт №Т25112022 от 25.11.2022 между ООО «ЭНЕРГО РЕШЕНИЕ» и Neata Battery Manufacture Co. Limited на поставку товаров, дополнительное соглашение №03/03 к контракту №Т25112022 от 25.11.2022, а также сертификат авторизации, иллюстрирующий статус ООО «ЭНЕРГО РЕШЕНИЕ» как официального партнера Neata Battery Manufacture Co. Limited, ответственного за продажу и продвижение товаров, маркированных обозначением «NEATA», то есть являются партнерами, реализующими единый бизнес проект.

Заявитель согласен с исключением из правовой охраны элемента «R» в окружности, словесного элемента «super energy» в отношении всего перечня товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, а также скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ, а именно:

09 класс - адаптеры электрические; аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для

транспортных средств; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппараты коммутационные электрические; ацидометры для аккумуляторных батарей; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; вилки штепсельные электрические; выключатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; инверторы [электрические]; кабели электрические; каркасы электрических катушек; клеммы [электричество]; контакты электрические; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; ограничители [электричество]; переключатели электрические; пластины аккумуляторные; предохранители плавкие; предохранители электрические; преобразователи электрические; приборы регулирующие электрические; провода электрические; проводники электрические; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств; реле электрические; соединения для электрических линий; соединения электрические; соединители [электричество]; станции зарядные для электрических транспортных средств; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные портативные; щиты распределительные [электричество]; электропроводка; элементы гальванические; балансиры для аккумуляторных батарей; инверторное оборудование, относящееся к 09 классу; ни один из вышеуказанных товаров не предназначен для пылесосов и пылесосов-роботов.

С возражением представлены следующие материалы:

1. решение Роспатента по заявке №2023701639;

2. копия письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству № 595629;
3. копия письма-согласия от компании Neata Battery Manufacture Co. Limited (КНР);
4. копия контракта №Т25112022 от 25.11.2022 между ООО «ЭНЕРГО РЕШЕНИЕ» и Neata Battery Manufacture Co. Limited;
5. копия дополнительного соглашения № 03/03 к контракту NT25112022 25.11.2022 10;
6. копия сертификата авторизации.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (16.01.2023) заявки №2023701639 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его

изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта.


Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное обозначение «  » по заявке №2023701639 является словесным, выполнено буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №595629 с датой приоритета 26.08.2015, выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023701639 на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении экспертизы заявленного обозначения могут быть учтены сведения, полученные из различных источников информации, доступных широкому кругу потребителей. В настоящее время самыми востребованными и наиболее доступными источниками информации являются информационные ресурсы сети Интернет, позволяющие

анализировать получаемую информацию в режиме реального времени. При проведении анализа заявленного обозначения (и его элементов) с целью выявления ложных и (или) способных ввести в заблуждение элементов учитывается информация, содержащаяся в толковых, энциклопедических, специальных словарях и иной литературе, в том числе в сети Интернет. Интернет, являясь глобальной информационной сетью, в настоящее время является источником информации, доступным широкому кругу потребителей, из которого потребитель может получить сведения об интересующих его товарах, услугах и их производителях.

В оспариваемом решении применение подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса обусловлено присутствием следующих ссылок:

1. <https://b2b-postavki.ru/predstavitel/neata-battery-manufacture-co-limited.html>,
2. <https://www.neatabattery.com>,
3. <https://ru.yoycart.com/Product/548666907717/>,
4. <https://sovelteh.ru/shop/product/akkumulyatornaya-batareya-12v-7ach-nt12-7.0-neata/>,
5. <https://www.neata-batt.com/uploads/soft/20220618/1-22061R04152619.pdf>.

Изучив представленные материалы, коллегия констатирует, что источники 2, 4, 5, (официальный сайт компании Neata battery manufacture Co, сайт магазина по продаже аккумуляторов, инструкция аккумулятора)



содержат обозначение «**+** Super energy» как используемое компанией Neata battery manufacture Co., Ltd.

Источники 1 и 3 не были доступны на дату рассмотрения возражения.


Указанные источники (2, 4, 5) не датированы, два из трех открывшихся источников содержат информацию на английском языке (2, 5) и расположены в иностранной доменной зоне. Приведенные источники не являются достаточными для вывода о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Кроме того, заявителем представлены документы (4-6),

свидетельствующие о фактической совместной деятельности заявителя и компании Neata battery manufacture Co, а также письмо-согласие последней, в совокупности свидетельствующие об отсутствии столкновения данных хозяйствующих субъектов на рынке.

Компания Neata battery manufacture Co помимо прочего не подавала обращений относительно протеста против регистрации заявленного обозначения.

Изложенное выше в совокупности позволяет снять основание для отказа, предусмотренное положениями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В рамках применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса выявлен товарный знак «» по свидетельству №595629, препятствующий регистрации заявленного обозначения.

Единственным элементом противопоставленного товарного знака является слово «NEATO», которому является фонетически сходным близким к тождеству основной словесный элемент «NEATA» заявленного обозначения. Отличие в последней гласной букве, при воспроизведении может быть настолько незначительным, что слова звучат близкими к тождеству.

Семантический критерий сходства не подлежит применению. Поскольку слова не имеют установленного словарного значения.

С точки зрения визуального критерия сопоставляемые словесные элементы выполнены буквами одинакового алфавита и в близких оттенках заливки букв (оранжевый и красный), что усиливает их сходство.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ, представляющие собой батареи и аккумуляторы, являются однородными товарам противопоставленного товарного знака «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством».

Таким образом, в оспариваемом решении верно был сделан вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком

в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ.



Вместе с тем в рамках поступившего возражения сообщено об обстоятельствах, о которых Роспатенту не было известно на дату вынесения оспариваемого решения, а именно, о получении заявителем оригинала письма-согласия от владельца противопоставленного знака.

Так, 30.01.2024 заявителем в адрес Роспатента направлен оригинал письма-согласия от компании Ниито Роботикс, Инк., 8100 Ярвис Авеню, Сьюит 100, Ньюарк, Калифорния 94560, Соединенные Штаты Америки – владельца товарного знака по свидетельству №595629.

Данное согласие не было принято во внимание, так как поступило позднее, нежели было вынесено оспариваемое решение.

Поскольку противопоставленный товарный знак по свидетельству №595629 не является общеизвестным или коллективными, в исполнении



заявленного обозначения «» и противопоставленного знака «» имеются отличия, данное противопоставление снимается в связи с преодолением заявителем мотивов несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в соответствующей части.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.02.2024, отменить решение Роспатента от 30.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023701639.