

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)

The logo for Neata Super energy features the word "Neata" in a bold, red, sans-serif font. To the right of "Neata" is a registered trademark symbol (®). Below "Neata" is the phrase "Super energy" in a smaller, red, sans-serif font, preceded by a red plus sign (+).

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.