

- с товарным знаком «Endo», зарегистрированным на имя ООО "ДЖИВАЕР", Москва (свидетельство № 709883 с приоритетом от 31.05.2019), для однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Ondo», зарегистрированным на имя Кузнецова Михаила Виссарионовича, Москва (свидетельство № 698188, приоритет от 10.04.2018), для однородных товаров 11 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Endo», зарегистрированным на имя ЭНДО Лайтинг Корпорейшн, Япония (свидетельство № 320356, приоритет от 28.11.2005), для однородных товаров 11 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Ondo», зарегистрированным на имя TELECOMUNICAZIONI INDUSTRIALI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, Via del Lavoro, 9 I-33080 ROVEREDO IN PIANO (PN) (международная регистрация № 825313, приоритет от 11.09.2003), для однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Ondo», зарегистрированным на имя MARLANVIL S.P.A., Via Filippo Sasseti 17 I-20124 Milano (международная регистрация № 795720, приоритет от 04.10.2002), для однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.03.2023, заявитель просит ограничить перечень товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, только товарами 09 класса МКТУ - аппараты коммутационные электрические; выключатели закрытые [электрические]; переключатели электрические.

Заявитель полагает, что в связи с корректировкой заявленных товаров 09 класса МКТУ и исключением товаров 11 класса МКТУ, заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 698188, 320356.

Заявитель также полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками по свидетельству №709883 и международными регистрациями №825313 и №795720, в связи с тем, что является изобразительным товарным знаком, представляющим собой комбинацию из расположенных в ряд изображений двух белых стрелок на фоне

красного круга, красного зигзага, черного четырехугольника со скругленной стороной и черного круга, в силу чего нет оснований считать обозначение имеющим словесную часть.

Исходя из указанного описания, заявитель считает, что заявленное изобразительное обозначение не будет рассматриваться как сходное до степени смешения с противопоставленными знаками, поскольку, по его мнению, для оценки сходства заявленного изобразительного обозначения с другими обозначениями применяются критерии графического сходства.

При сравнении заявленного обозначения с противопоставленным комбинированным товарным знаком по свидетельству № 709883 заявитель делает вывод об отсутствии между ними сходства, при этом отмечает, что изображение красного круга со стрелками в заявленном обозначении не воспринимается как буква «Е».

Заявитель также отмечает, что заявленные товары 09 класса МКТУ после корректировки не являются однородными товарам, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 709883.

По мнению заявителя, заявленное обозначение также не является сходным с противопоставленными знаками по международным регистрациям №№825313, 795720, поскольку словесной частью этих обозначений является слово «ONDA», а не «ONDO», что является существенным обстоятельством, приведшим к принятию экспертизой неправильного решения.

В возражении приведен сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными знаками по международным регистрациям №№825313, 795720 по признакам сходства изобразительных обозначений, на основании которого сделан вывод об отсутствии между ними какого-либо визуального сходства.

Заявитель обращает внимание на то, что правообладатель знака по международной регистрации №825313 находится в состоянии ликвидации с 2014 года, в связи с чем предприятие не ведет деятельность, соответственно, не возникает вероятность смешения сравниваемых знаков.

В возражении также приведены примеры сходных обозначений коротких по звуковой длительности (ALDO – ALDI; ENDA – ENDO; IMDB – IGDB; BUDI – BUDO), зарегистрированных на имя разных лиц в отношении однородных товаров, и сделан вывод о том, что указанное различие признается достаточным, чтобы не вызвать смешение в результате регистрации товарных знаков.

Заявитель также ссылается на то, что правообладатели противопоставленных знаков по международным регистрациям являются лицами недружественных стран, в силу чего товары, маркированные этими знаками, не присутствуют на российском рынке, поэтому регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не приведет к смешению этих товаров.

На основании изложенного, заявитель просит вынести решение о государственной регистрации товарного знака, в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ.

В дополнение к возражению заявитель представил следующие материалы:

- заявление о прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации №825313, охраняемого на территории России, в связи с прекращением деятельности правообладателя с приложениями и сведения о принятии заявления о прекращении товарного знака №825313 к рассмотрению;

- дополнение к возражению, к которому приложены распечатки с сайтов https://technical_en_ru.academic.ru/27546/endo- (о значении слова ENDO) и https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&text=ONDO&source_land=eo&target_land=ru (о значении слова ONDO); ГОСТ Р 52726-2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним»; ГОСТ Р 51323.1-99 «Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения».

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 06.09.2023 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от

17.10.2023 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 14.03.2023 и оставлении в силе решение Роспатента от 14.11.2022.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2024 по делу №СИП-1/2024 признано недействительным решение Роспатента от 17.10.2023 года об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 14.03.2023, оставлении в силе решение Роспатента от 14.11.2022, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 14.03.2023.

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что заявитель по заявке №2021780397 предоставил от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №709883 согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 9-го класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Данные основания послужили основанием для повторного рассмотрения возражения с учетом вышеуказанного письменного согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №709883.

Заявителем к материалам дела был приобщен оригинал упомянутого письма-согласия [1].

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

С учетом даты подачи (04.12.2021) подачи заявки №2021780397 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи, 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



« », выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом, такое графическое написание позволяет прочесть словесный элемент как «ONDO» при этом, в силу оригинального написания первая буква в этом слове может визуальнo восприниматься как «e». Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, черном, белом цветовом сочетании в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ «аппараты коммутационные электрические; выключатели закрытые [электрические]; переключатели электрические».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №709883

представляет собой комбинированное обозначение « **ENDO**», содержащее оригинальный стилизованный изобразительный элемент и словесный элемент «ENDO», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №709883 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 17.10.2023.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем на стадии судебного обжалования письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №709883 на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021780397 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В этой связи необходимо отметить следующее.

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 возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака 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, заявленное обозначение и противопоставленный знак не тождественны, имеют отдельные фонетические и визуальные отличия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №709883, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021780397 в качестве товарного знака в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 09 класса МКТУ «аппараты коммутационные электрические; выключатели закрытые [электрические]; переключатели электрические».

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.03.2023, отменить решение Роспатента от 14.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021780397.