

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 16.10.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Северо-Западное Электромеханическое объединение "Инжиниринг", город Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023812694, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке №2023812694 с приоритетом от 17.11.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 19.06.2025 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023812694 в отношении части товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении другой части товаров 09 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В результате проведения экспертизы заявленное обозначение было признано сходным до степени смешения:

- с товарным знаком «**Feon**» [1] (свидетельство №317701 с приоритетом от 11.04.2006) на имя Общества с ограниченной ответственностью "Кайнар Трэйд", город Ростов-на-Дону, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- со знаком «PHION» [2] (по международной регистрации №934160 с приоритетом от 16.04.2007) на имя Barracuda Networks, Inc., США, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.10.2025 поступило возражение на решение Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сокращает испрашиваемый перечень товаров до: *«преобразователи электрические; инверторы [электрические]; трансформаторы [электричество]»;*

- товары противопоставленных знаков не однородны заявленным товарам 09 класса МКТУ. Аккумуляторы - товары массового спроса, а заявленные товары - оборудование промышленного назначения, продающееся через специализированные каналы;

- заявитель с 2012 года производит высокотехнологичное оборудование, имеет сертификаты, договоры и ведет активную коммерческую деятельность.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.06.2025 и помимо товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых принято решение о государственной регистрации товарного знака, также зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023812694 в отношении товаров 09 класса МКТУ *«преобразователи электрические; инверторы [электрические]; трансформаторы [электричество]».*

Доводы возражения сопровождаются следующими приложениями:

1. Сертификат соответствия;
2. Декларация соответствия;
3. Техническое предложение «Применение частотного регулирования на высоковольтных электродвигателях насосного оборудования ТЭЦ-2 (ПЭН 1-7 питательный электронасос) для АО «Qarmet»;
4. Техническое предложение «Поставка высоковольтного преобразователя

частоты привода дробилки ККД-1500/180m для ПАО «Уралмашзавод»;

5. Техническое предложение «Поставка высоковольтного частотного преобразователя привода насосов перекачки пульпы для АК «АЛРОСА», Айхальский ГОК;

6. Официальный каталог;

7. Договор № 2023-06 от 14.12.2023.

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

С учетом даты подачи (17.11.2023) заявки №2023812694 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; 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;

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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», выполненное буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023812694 испрашивается в синем, белом цветовом сочетании в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] «**Feon**» по свидетельству №317701 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами в латинице. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «PHION» по международной регистрации №934160 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами в латинице. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом заявленного обозначения является элемент «ФИОН», который и несет основную индивидуализирующую функцию.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «ФИОН», «FEON» (транслитерируется на русский язык как «ФЕОН») и «PHION» (транслитерируется на русский язык как «ФИОН») являются сходными до степени

смешения. Сравнимые обозначения имеют сходный состав гласных звуков и тождественный состав согласных звуков, одинаковое количество слогов (два), одинаковое звучание.

По семантическому признаку сходства сопоставляемые обозначения не представляется возможным оценить, поскольку словесный элемент «ФИОН» отсутствует в словарно-справочных изданиях и является фантазийным.

Визуально сравниваемые обозначения имеют графические различия, обусловленные использованием разных алфавитов, наличием изобразительных элементов. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

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.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров показал следующее.

В связи с сокращением перечня товаров 09 класса МКТУ до «преобразователи электрические; инверторы [электрические]; трансформаторы [электричество]», испрашиваемые товары более не являются однородными с товарами 09 класса МКТУ «*computer software*» (перевод: *программное обеспечение компьютеров*) противопоставленного знака [2], в связи с чем указанное противопоставление может быть снято.

Товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения «*преобразователи электрические; инверторы [электрические]; трансформаторы [электричество]*» являются однородными товарам «*аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств, в том числе аккумуляторы для легковых и грузовых автомобилей*» 09 класса МКТУ противопоставленного знака [1], так как сравниваемые товары относятся к категории - источники, преобразователи и накопители электрической энергии, входят в одну родовую группу - оборудование электротехническое, имеют одинаковое назначение (обеспечение электроэнергией различного рода потребителей), один круг потребителей и одинаковые условия их

реализации (через специализированные магазины электротехники, автозапчастей, торговые площадки, интернет-магазины).

Доводы заявителя о фактической деятельности с использованием заявленного обозначения не влияют на вывод коллегии, так как учет таких обстоятельств не предусмотрен пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.10.2025,
оставить в силе решение Роспатента от 19.06.2025.**