

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.02.2024, поданное Непубличным акционерным обществом «РЕСУРС», Тульская область, Богородицкий р-н, г. Богородицк (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022747289, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **RESURS** » по заявке №2022747289, поданной 14.07.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 20.09.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022747289 в отношении товаров 09 класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения с товарными знаками «РЕСУРС», «RESURS» (свидетельство №635644 - приоритет от 20.02.2016; свидетельство №656892 - приоритет от 20.02.2016) на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭНСИ», 107023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 52, стр. 5, этаж 2, пом. 7, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении 27.02.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сходство до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления,
- сравниваемые обозначения имеют четкие различия по фонетическому, семантическому и графическому критериям,
- заявленное обозначение «RESURS» является оригинальным, фантазийным и означает «возможную продолжительность эксплуатации чего-либо», источник покрытия нужд, потребностей, слово «Ресурс» имеет множество вариантов толкований, благодаря этому обстоятельству обозначения всегда будут восприниматься потребителем вариативно, что исключает совпадение обозначений по семантическому критерию,
- обозначения исполнены при помощи разных видов шрифтов, буквами разного алфавита, в противопоставленных товарных знаках имеется графический элемент, который также вносит свою семантику,

- один факт вхождения отдельных букв в противопоставленное обозначение не является достаточным для признания наличия сходства между товарными знаками,

- заявителю присвоено фирменное наименование «РЕСУРС» с июня 1969 года, таким образом, право на использование обозначения «РЕСУРС» возникло раньше, чем у правообладателя противопоставленных товарных знаков,

- заявитель за более чем 59 лет работы в сфере разработки и производства резисторов, заслуженно завоевал репутацию надежного поставщика качественных электронных компонентов, и хорошо известно широкому кругу потребителей до даты подачи заявки,

- правообладатель товарных знаков № 635644, № 656892, компания ООО «ЭНСИ», осуществляет другой вид деятельности, никак не связанный с производств «резисторов», деятельность заявитель и правообладателя товарных знаков № 635644, № 656892 не пересекается на рынке, товары, в отношении которых осуществляется деятельность, имеют разное назначение, а также предназначены для разного круга потребителей и имеют разные способы реализации,

- заявитель представил скорректированный перечень товаров 09 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.09.2023 и зарегистрировать обозначение по заявке №2022747289 в качестве товарного знака в отношении следующего скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ *«приборы и инструменты научные; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления распределением или потреблением электричества; адаптеры электрические; антикатоды; аппаратура высокочастотная; предохранители плавкие; предохранители электрические; проводники электрические; сопротивления электрические; трансформаторы [электричество]; трансформаторы*

повышающие; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; резисторы; резистивные блоки; чип-резисторы; smd резисторы; компоненты радиоэлектронные; фольговые резисторы; переключки; поглотители; керамика для изготовления резисторов; чип-индуктивности».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Учредительные документы Заявителя;
2. Выписка ЕГРЮЛ на ООО «ЭНСИ».

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

С учетом даты (14.07.2022) поступления заявки №2022747289 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 настоящем пункте, 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 по заявке №2022747289 заявлено словесное обозначение «**RESURS**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны испрашивается в рамках поступившего возражения в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ, а именно: *«приборы и инструменты научные; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления распределением или потреблением электричества; адаптеры электрические; антикатоды; аппаратура высокочастотная; предохранители плавкие; предохранители электрические; проводники электрические; сопротивления электрические; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; резисторы; резистивные блоки; чип-резисторы; smd резисторы; компоненты радиоэлектронные; фольговые*

резисторы; перемычки; поглотители; керамика для изготовления резисторов; чип-индуктивности».

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны комбинированные товарные



знаки [1] «» по свидетельству №656892, [2] «»

по свидетельству №635644, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и кириллического алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что все обозначения включают в себя фонетически и семантически («resurs» – ресурсы, средство, возможность, <https://translate.academic.ru/resurs/xx/ru/>) тождественный словесный элемент «RESURS» (РЕСУРС), выполняющий основную индивидуализирующую функцию в знаках. Противопоставленный товарный знак [2], выполненный в кириллице, представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита слова «RESURS», входящего в товарный знак [1].

При сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] на предмет графического сходства можно говорить о совпадении латинского алфавита в сравниваемых знаках.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] являются в высокой степени сходными друг с другом за счет установленного фонетического, семантического и визуального сходства составляющих их словесных элементов.

В представленном возражении фонетическое сходство заявителем не оспаривается.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому 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.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ представляют собой позицию: *«приборы и инструменты научные; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления распределением или потреблением электричества; адаптеры электрические; антикатоды; аппаратура высокочастотная; предохранители плавкие; предохранители электрические; проводники электрические; сопротивления электрические; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; резисторы; резистивные блоки; чип-резисторы; smd резисторы; компоненты радиоэлектронные; фольговые резисторы; перемычки; поглотители; керамика для изготовления резисторов; чип-индуктивности».*

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-2] предоставлена в отношении широкого перечня товаров 09 класса МКТУ, включающего, в том числе, следующие позиции: *«аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты коммутационные электрические; аппараты электрические для дистанционного зажигания; кабели электрические; коммутаторы; компараторы; переключатели электрические; преобразователи электрические; приборы и инструменты физические; приборы измерительные; приборы измерительные*

электрические; приборы регулирующие электрические; пульты распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы освещения сцены; регуляторы освещения электрические; реле времени автоматические; реле электрические; соединения для электрических линий; соединения электрические; счетчики; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства помехозащитные [электричество] и т.д.».

Сравнительный анализ перечня товаров заявленного обозначения и товаров 09 класса противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что сравниваемые товары относятся к одной родовой группе товаров: приборы инструменты научные, для измерения, приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления распределением или потреблением электричества.

Таким образом, сравниваемые товары 09 класса соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку, имеют один круг потребителей, назначение, а также каналы реализации.

С учетом вышеизложенного коллегия делает вывод об однородности сравниваемых товаров.

При определении однородности товаров 09 класса заявленного обозначения с товарами 09 класса противопоставленных товарных знаков [1-2] во внимание также была принята высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2], а именно: тождество словесных элементов «RESURS» и «RESURS» / «РЕСУРС».

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2], а также высокую степень однородности испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ соответствующим товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2], их следует признать сходными до степени смешения.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Представленные сведения о деятельности заявителя не опровергают старшее право правообладателей сходных товарных знаков в отношении однородных товаров, ввиду чего представленные сведения не устраняют требования в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что фактическая деятельность заявителя и правообладателя товарных знаков [1-2] не является определяющим фактором в оценке однородности сравниваемых перечней товаров 09 класса МКТУ.

Довод заявителя, что обозначение «RESURS» является фирменным наименованием, ввиду чего у заявителя возникло более раннее право на использование обозначения «РЕСУРС», чем у правообладателя противопоставленных товарных знаков, не может быть принят во внимание в рамках рассматриваемого возражения по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Поступившее 12.04.2024 в Роспатент обращение от лица, подавшего возражение, не содержит новых доводов, повторяет позицию заявителя, изложенную в поступившем возражении от 27.02.2024, а также на заседании коллегии от 11.04.2024, поэтому не требует дополнительного анализа, так как оценка всем перечисленным доводам уже дана в настоящем заключении выше.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.02.2024, оставить в силе решение Роспатента от 20.09.2023.