

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 марта 2014 г. № 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 с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.09.2022 возражение ООО «МАКСВЕТ НН», г. Нижний Новгород (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021718417, при этом установила следующее.

Заявка №2021718417 была подана на государственную регистрацию товарного знака 30.03.2021 на имя заявителя в отношении товаров 09, 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МАКСВЕТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 23.05.2022 о государственной регистрации товарного знака принято в отношении части товаров 09 (доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; экраны проекционные; аппаратура и инструменты

для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или данных) и всех заявленных услуг 37 классов МКТУ.

В отношении остальных товаров 09 и всех заявленных товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации товарного знака на основании его несоответствия требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет товарным знаком «МАССВЕТ» по свидетельству № 721461 [1] в отношении однородных товаров/услуг.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- заявителем было инициировано прекращение правовой охраны товарного знака «МАССВЕТ» [1] на основании старшего права заявителя на фирменное наименование ООО «МАКСВЕТ НН»;

- решением Роспатента от 08.09.2022 года правовая охрана указанного товарного знака была признана недействительной частично в отношении следующих товаров и услуг:

09 класса МКТУ - вилки штепсельные [электрические соединения]/розетки штепсельные [электрические соединения]/соединения штепсельные [электрические]; светофоры [сигнальное оборудование]. 11 класса МКТУ - абажуры; колбы ламп; лампочки для новогодних елок электрические; лампы взрывобезопасные; лампы для маникюра; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы электрические; люстры; номера для зданий светящиеся; огни указателей поворота для велосипедов; отражатели для ламп; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; подсветки для аквариумов; приборы и установки осветительные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; прожекторы; прожекторы

подводные; радиаторы охлаждающие для приборов осветительных светодиодных; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные; рассеиватели света; системы осветительные для летательных аппаратов; фары для автомобилей. 35 класса МКТУ - презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже; услуги розничной и оптовой продажи с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов;

- поскольку товарный знак «МАССВЕТ» № 721461 являлся единственным обстоятельством, препятствующим регистрации заявленного обозначения «МАКСВЕТ» по заявке № 2021718417, то прекращение правовой охраны указанного товарного знака является обстоятельством, которое влияет на возможность предоставления спорному обозначению правовой охраны.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака заявке № 2021718417 наряду с услугами 37 класса МКТУ и частью товаров 09 класса МКТУ также в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, 11 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (30.03.2021) поступления заявки №2021718417 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «МАКСВЕТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Как было указано выше, решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака принято в отношении части товаров 09 класса МКТУ «доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; экраны проекционные; аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или данных» и всех заявленных услуг 37 класса МКТУ.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается в дополнение к товарам и услугам, для которых принято решение о регистрации, также и для товаров 09 класса МКТУ - аккумуляторы электрические; аппараты светосигнальные [проблесковые]; вывески механические; вывески светящиеся; диоды светоизлучающие [СИД]; диоды светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие органические [ОСД]; знаки дорожные светящиеся или механические; знаки механические; знаки светящиеся; светофоры [сигнальное оборудование]; сигнализация световая или механическая; сигналы

спасательные, невзрывные и непиротехнические; фонари "волшебные"; фонари с оптической системой; фонари сигнальные; световые табло электронные; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления распределением или потреблением электричества.

11 класса МКТУ - абажуры; гирлянды световые для праздничных декораций; держатели для абажуров; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для отверждения, не для медицинских целей; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы электрические; люстры; нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; нити накала электрические; огни указателей поворота для велосипедов; отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; подсветки для аквариумов; приборы и установки осветительные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; прожекторы; прожекторы подводные; прожекторы световые; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; светильники аккумуляторные; системы осветительные для летательных аппаратов; стекло ламповое; торшеры; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; факелы; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные; фонари свечные; фонари уличные; электроды угольные для дуговых ламп; светильники уличные; светильники промышленные; светильники потолочные; фитосветильники для растений; прожекторы светодиодные.

35 класса МКТУ - демонстрация товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и

услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; оптовая и розничная продажа светильников, осветительных приборов и установок, комплектующих к ним; оптовая и розничная продажа светильников, осветительных приборов и установок, комплектующих к ним с использованием интернет-сайтов [интернет-магазины по продаже светильников, осветительных приборов и установок, комплектующих к ним].

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении указанных товаров и услуг было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного для однородных товаров/услуг на имя иного лица и имеющего более ранний приоритет.

Вместе с тем, анализ материалов заявки и возражения показал, что указанный вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака [1], правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы и не оспариваемый в возражении, не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2021718417 в отношении всех заявленных товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, а также части товаров 09 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, что обусловлено следующими обстоятельствами.

На основании решения Роспатента от 08.09.2022 правовая охрана товарного знака [1] признана недействительной в отношении всех услуг 35 класса МКТУ и всех товаров 09, 11 классов МКТУ, за исключением товаров 09 – брелоки электронные для дистанционного управления, 11 – радиаторы электрические, о чем свидетельствует запись в Госреестре, опубликованная в извещении от 08.09.2022.

Указанные товары 09 и 11 классов МКТУ не являются однородными вышеуказанным товарам 09, 11 классов МКТУ, для которых испрашивается

регистрация товарного знака, поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам товаров (сигнальные устройства, приборы для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования электричества; осветительное оборудование – в одном случае, устройства для дистанционного управления; отопительные устройства – в другом), имеют разное назначение и разный круг потребителей, не являются также взаимозаменяемыми.

В связи с отсутствием в перечне противопоставленного товарного знака [1] товаров и услуг, однородных заявленным товарам и услугам, не имеется оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса также для оставшейся части товаров 09, всех заявленных товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (признания недействительным предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку по возражению заявителя) заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.09.2022, изменить решение Роспатента от 23.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021718417.