

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 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.10.2022, поданное Закрытым акционерным обществом «Электрокомплектсервис» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022714649 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Заявленное обозначение «» по заявке №2022714649, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.03.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.08.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное

обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица знаками:

- «**LECTRA**» по международной регистрации №1492155, с конвенционным приоритетом от 25.09.2018 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];

- «LECTRA» по международной регистрации №1390843, с конвенционным приоритетом от 03.11.2017 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [2];



- «**Lectra**» по международной регистрации №776766, с конвенционным приоритетом от 13.06.2001 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [3].

В заключении экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения изобразительный элемент, выполненный в виде круга, не воспринимается как буква «е», в связи с чем, экспертизы расценивала заявленное обозначение в состав которого входит словесный элемент «lektro».

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

- заявитель считает, что вывод экспертизы о невосприятии изобразительного элемента как буквы «е» в составе заявленного обозначения «ELEKTRO.RU» является результатом исключительно домысливанием, так как не является фактически обоснованным;

- несмотря на то, что первая буква надписи «ELEKTRO.RU» - «Е» выполнена более крупным шрифтом и расположена на фоне графического элемента в виде круга, данная буква хорошо визуализируется и однозначно воспринимаются именно как буква «Е» латинского алфавита, а сам словесный элемент однозначно прочитывается именно как «ELEKTRO.RU»;

- при этом заявитель хотел быть отметить, что однозначное прочтение словесного элемента именно как «ELEKTRO.RU» обусловлено тем, что слово «ELEKTRO» является транслитерацией в латинице слова «ЭЛЕКТРО», семантика которого известна широкому круг у российских потребителей, а значит заявленное обозначение при зрительном

восприятию имеет однозначную прямую смысловую и ассоциативную связь со словом «ELEKTRO» («электро»), что и обуславливает его прочтение как «ELEKTRO.RU»;

- заявитель отмечает, что выделение первой буквы, в том числе посредством выполнения более крупным шрифтом, использования стилизации под изображение, украшения орнаментом и т.п. широко применяется в практиках как русских, так и английских формах письма;

- существуют регистрации товарных знаков, включающих надписи, содержащие стилизованные изображения букв, которые при этом не мешают восприятию этих букв именно как букв и прочтению надписи как надписи в целом;

- заявитель отмечает, что в документации, в текстовой рекламе, интернет-адресации используется именно словесный элемент «ELEKTRO.RU ». Заявителем зарегистрировано доменное имя elektro.ru. которое и используется в качестве интернет-адресации сайта заявителя, продвигающего его услуги в сети Интернет;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками, поскольку имеют существенные отличия по фонетическому, семантическому, графическому факторам сходства.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.03.2022) поступления заявки № 2022714649 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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 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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из стилизованного изображения круга с графическими элементами и словесного элемента «ELEKTRO.RU», при этом словесный элемент выполнен таким образом, что словесная часть «LEKTRO. RU» выполнена стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а первая латинская буква «Е» выполнена оригинальным шрифтом и входит в состав изобразительного элемента. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак [1] «**LECTRA**» является комбинированным, состоящим из оригинально выполненного словесного элемента «LECTRA» буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «LECTRA» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [3] «**Lectra**» является комбинированным, состоящим из оригинально выполненного изобразительного элемента в виде стилизованного сочетания геометрических фигур и словесного элемента «Lectra» выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки [1-3] объединены словесным элементом «LECTRA» и принадлежат одному правообладателю (LECTRA 16-18 rue Chalgrin F-75016 PARIS).

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «ELEKTRO»/«LECTRA»/«Lectra».

Так, фонетическое сходство обусловлено сходством начальных «ELEK-»/«LEC-»/«Лес-» и сходством средних и конечных частей «-TRO»/«-TRA»/«-tra», тождеством состава согласных и сходством состава гласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Кроме того, коллегией было установлено, что в заявленном обозначении основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «ELEKTRO». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым, поскольку занимает большую часть в обозначении по сравнению со словесным элементом «RU», и, помимо этого, изобразительный элемент в виде стилизованного изображения

круга, также занимает второстепенное положение в знаке, поскольку словесный элемент «ELEKTRO» занимает центральное положение.

Также коллегия отмечает, что при восприятии потребителем комбинированных обозначений, состоящих из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, так как словесный элемент легче запоминается.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «ELEKTRO» заявленного обозначения является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «Электро» - электро (спец.). Первая часть составных слов в знач. электрический, напр. электроинкубатор, электрооборудование, электроарматура, электроприборы, электроемкость, электропуг, электролиты, электропоезд, электроэнергия, электротяга, см. <https://dic.academic.ru>.

При этом, словесный элемент «LECTRA» противопоставленных знаков [1-3] отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [-31] выполнены в разной графической манере.

Однако, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, при этом коллегией было установлено, что в заявленном обозначении словесные элементы «LEKTRO», «RU» написаны в одну строку буквами латинского алфавита одинаковым шрифтом и размером, а слева от указанных словесных элементов расположен графический элемент, выполненный в виде стилизованного круга, представляющего собой комбинацию синего и светло-синего кругов, что обуславливает восприятие заявленного обозначения как состоящего из изобразительного элемента и словесных элементов «LEKTRO», «RU». Входящий в состав заявленного обозначения изобразительный элемент не имеет однозначного восприятия как латинская буква «Е» и не придает словесному элементу «LEKTRO» иного прочтения, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

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 услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; изучение рынка; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; 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 [в том числе услуги по оптовой и розничной продаже товаров, в том числе услуги интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров]; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «advertising, marketing and promotional services; promotion of the goods and services of others; organization of competitions for promotional or advertising purposes; organization and conducting of trade fairs» («рекламные, маркетинговые и рекламные услуги; поощрение товаров и услуг других лиц; организация конкурсов в рекламных или рекламных целях; организация и проведение торговых ярмарок»); противопоставленного товарного знака [1], услугам 35 класса МКТУ «advertising, marketing and promotion services; promotion of the goods and services of others; organization of competitions for promotional or advertising purposes; organization and conducting of trade fairs, events and exhibitions for commercial or advertising purposes; demonstration of goods» («услуги по рекламе, маркетингу и продвижению; поощрение товаров и услуг других лиц; организация конкурсов в рекламных или рекламных целях; организация и проведение торговых ярмарок, мероприятий и выставок в коммерческих или рекламных целях; демонстрация товаров») противопоставленного знака [2], услугам 35 класса МКТУ «Advertising» («реклама») противопоставленного знака [3] поскольку соотносятся как род-

вид, относятся к одному виду услуг (услуги по рекламе и продвижению товаров), имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1-3] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 29.08.2022.