

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

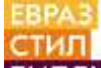
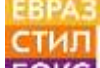
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Евраз Автоматика», Чувашская республика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023831947, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  **Евраз Автоматика**
ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ » по заявке № 2023831947, поданной 29.12.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 07, 09, 11 и услуг 37, 40 классов МКТУ.

В результате экспертизы заявленного обозначения Роспатентом принято решение от 14.10.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023831947 в отношении товаров и услуг 11, 40 (части) классов МКТУ с указанием слов «Автоматика», «завод электротехнического оборудования» в качестве неохраняемых элементов на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В регистрации в отношении товаров 07, 09 и услуг 37, 40 (части) классов МКТУ было отказано в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 14.10.2024, установлено, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения:

- с товарными знаками « », « » по свидетельствам №№975702, 1001357 (приоритет: 31.08.2023), «  », «  », «  » по свидетельствам №№1007970, 1036116, 1008335 (приоритет: 01.05.2023), « », « », « », « », « », « », «  », «  » по свидетельствам №№970410, 972657, 970409, 972656, 954020, 954018, 923134, 908015 (приоритет: 10.05.2022), «  » по свидетельству № 975744 (приоритет: 23.04.2022), « » по свидетельству № 928680 (приоритет от 22.04.2022), «», «» по свидетельствам №№877826, 954686 (приоритет: 15.04.2022), «  » по свидетельству № 901625 (приоритет: 03.11.2021), «  » по свидетельству № 893865 (приоритет: 15.09.2021), « », «» по свидетельствам №№833720, 833258 (приоритет: 30.07.2021), «  », «  », «  » по свидетельствам №№888284, 849703, 813451 (приоритет от 27.03.2021), « », «



» по свидетельствам №№813344, 842219 (приоритет: 29.09.2020), «



по свидетельствам №№777008, 768383

(приоритет: 03.02.2020), « ЕВРАЗ», « EVRAZ», « EVRAZ

», « ЕВРАЗ» по свидетельствам №№369131, 369130, 369129, 369128

(приоритет: от 22.07.2008, срок действия продлен 22.07.2028), «EVRAZ», «

ЕВРАЗ» по свидетельствам №№343619, 343618 (приоритет: 19.12.2006, срок

действия продлен до 19.12.2026), зарегистрированными на имя Общества с

ограниченной ответственностью «ЕВРАЗ», Москва, в отношении однородных

товаров и услуг 07, 35, 37, 40 классов МКТУ;



- с товарным знаком « ЕВРААС» по свидетельству № 646043 (приоритет: 27.03.2017), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРААС-Управляющая компания», Иркутская область, в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 37 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.02.2025, заявитель выразил несогласие с принятым Роспатентом решением. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- словесный элемент «Евраз Автоматика» является фирменным наименованием заявителя, при этом слово «Автоматика» является неохраняемым элементом обозначения, а изобразительный элемент стилизован под сочетание букв «Е» и «А»;

- для заявителя основными (приоритетными) являются товары 09 класса МКТУ, так как он производит и реализует товары указанного класса;

- единственным препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ является товарный знак по свидетельству № 646043, однако заявленные товары 09 класса МКТУ и товары, имеющиеся в перечне данного товарного знака, не являются однородными;

- следует учитывать области деятельности правообладателей противопоставленных товарных знаков;

- заявитель представляет собой промышленное предприятие с численностью сотрудников более 120 человек, занимающихся производством электротехнического оборудования;

- заявитель представляет дополнительные материалы, касающиеся его деятельности, для подтверждения возникновения ассоциативной связи рассматриваемого обозначения именно с ним;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в силу своего графического решения производят разное общее зрительное впечатление, при этом неохраняемый элемент «Автоматика» имеет конкретный смысловой акцент, который отсутствует в противопоставленных товарных знаках.

На основании вышеизложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ, перечисленных в возражении.

С возражением представлены следующие материалы (в копиях):

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Евраз Автоматика».
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет.
3. Каталоги.
4. Декларации / сертификаты соответствия в отношении продукции заявителя.
5. Справки, технические паспорта.
6. Справка о поставках товаров заявителем.
7. Сведения о доменах «EVRAZ.PRO», «EVRAZAVTOMATIKA.RU».
8. Скриншоты страниц сайта заявителя.
9. Счета, выставленные заявителем за поставку товаров.
10. Договор об участии заявителя в выставке в 2024 г., фотография выставочного стенда.
11. Благодарственные письма в адрес заявителя.
12. Макет сувенирной продукции.

13. Коммерческие предложения.

14. Сведения об оплате заявителем рекламных услуг.

15. Стратегия промышленного кластера «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» до 2025 года.

Корреспонденцией, поступившей 21.04.2025, заявителем представлены дополнительные материалы, а именно:

16. подлинник письменного согласия ООО «ЕВРААС-Управляющая компания», выданного 04.04.2025, в котором правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 646043 выражает согласие на регистрацию и использование заявителем товарного знака по заявке № 2023831947 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В ходе рассмотрения возражения на заседании коллегии 07.05.2025 заявитель уточнил требования по возражению в связи с получением согласия и указал, что просит рассматривать возражение только в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы возражения и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (29.12.2023) заявки № 2023831947 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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.

Согласно пункту 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2023831947 было подано комбинированное обозначение « Евраз Автоматика ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ », доминирующим элементом которого, определяющим индивидуализирующую способность обозначения, является слово «Евраз». Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: темно-синий, красный. Слова «Автоматика», «завод электротехнического оборудования», присутствующие в обозначении, являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель возражений не заявлял.

Согласно доводам заявителя, представленным 07.05.2025, регистрация товарного знака по заявке № 2023831947 испрашивается им для товаров 09 классов МКТУ.

В соответствии с оспариваемым решением регистрации заявленного обозначения для товаров 09 класса МКТУ препятствовал только один товарный знак

– товарный знак « ЕВРААС » по свидетельству № 646043.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и указанного товарного знака основан на фонетическом сходстве их основных индивидуализирующих элементов «ЕВРАЗ» и «ЕВРААС» (см. пункт 44 Правил). Иные элементы, в том числе

изобразительные, присутствующие в композициях сравниваемых обозначений, не меняют доминирующей роли названных сходных элементов. Поскольку графические особенности этих рассматриваемых обозначений не создают их качественно разное восприятие, то критерий общего зрительного впечатления не является определяющим – общее впечатление от обозначений определяется их доминирующими элементами. В связи с указанным вывод о сходстве сравниваемых обозначений является правомерным.

Что касается довода возражения о необходимости учета областей деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, то такой подход не соответствует принятой методологии сравнительной оценки, при которой исследуются те перечни товаров, которые представлены в соответствующих заявке и свидетельстве. Поскольку перечень противопоставленной регистрации включает товары электротехнического назначения, для которых заявителем испрашивается регистрация товарного знака, то сопоставляемые товары характеризуются общей родовой принадлежностью и схожим назначением, одинаковыми кругом потребителей и условиями реализации, следовательно, квалифицируется как однородные.

Исходя из вышеуказанного, противопоставление товарного знака по свидетельству № 646043 являлось правомерным.

Вместе с тем заявителем сообщено о дополнительных обстоятельствах, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относятся согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [16] с регистрацией заявленного обозначения на имя заявителя в отношении перечисленных в письме-согласии товаров 09 класса МКТУ.

Сопоставив заявленные товары 09 класса МКТУ и товары, для которых правообладатель противопоставленного товарного знака выразил согласие с регистрацией обозначения по заявке № 2023831947, коллегия установила, что согласие Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРААС-Управляющая

компания», Иркутская область, выражено в отношении полного перечня товаров 09 класса МКТУ, указанных в заявке № 2023831947.

Принимая во внимание то, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются тождественными, противопоставленный товарный знак не относится к категории общеизвестных или коллективных товарных знаков, а представленный документ соответствует установленным Правилами требованиям, коллегия считает возможным учесть согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 646043, снять соответствующее противопоставление и признать заявленное обозначение соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса в испрашиваемой части, то есть для всех товаров 09 класса МКТУ. В части перечисленных в оспариваемом решении товаров 11 и услуг 40 классов МКТУ решение Роспатента остается без изменений.

Учитывая все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о необходимости принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.02.2025, изменить решение Роспатента от 14.10.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023831947.