

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.06.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Акбилек Ахметом, Московская область, г.о. Орехово-Зуевский, д. Елизарово (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024735443, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «» по заявке №2024735443, поданной 02.04.2024, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 03.04.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024735443. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**element**» по

свидетельству №422763 с приоритетом от 21.09.2009, зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «ШТАДЛЕР ФОРМ ДИСТРИБЬЮШН», 121069, Москва, Борисоглебский пер., д. 15, стр. 2, цокольный эт., пом. 1, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 27.06.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.04.2025, указав следующее:

- сравниваемые обозначения оригинальны, в целом друг с другом не ассоциируются, следовательно, не могут считаться сходными;

- подобное мнение поддерживает правообладатель товарного знака по свидетельству №422763, которое он выразил в письменном согласии на регистрацию и использование обозначения по заявке №2024735443 в качестве товарного знака;

- правообладатель противопоставленного товарного знака считает, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не будет вводить потребителей в заблуждение.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.04.2025 и зарегистрировать товарный знак в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ.

На заседании коллегии 07.08.2025 заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №422763 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (02.04.2024) заявки №2024735443 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 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.

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 (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2024735443 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее оригинальный изобразительный элемент, в центральную часть которого вписана буква «е». Справа от изобразительного элемента размещен словесный элемент «lemenI», выполненный буквами латинского алфавита. Все элементы обозначения выполнены красным цветом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления распределением или потреблением электричества; адаптеры электрические; выключатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; жилы идентификационные для электрических проводов; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные [электрические]; крышки защитные для штепсельных розеток; лампы термоэлектронные; лампы усилительные электронные;

материалы для линий электропередач [провода, кабели]; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; ограничители [электричество]; предохранители электрические; соединения для электрических линий; соединения электрические; щиты распределительные [электричество]; электропроводка; выключатель электрический, а именно выключатель 1-клавишный, выключатель 2-клавишный, выключатель с подсветкой; диммер регулятор; переключатель проходной; штепсельная розетка, а именно розетка с заземлением, розетка без заземления, розетка с крышкой, розетка без крышки, сетевой разветвитель с заземлением, тройник; тв-розетка проходная/концевая; розетка SAT; силовой разъем из синтетического каучука, а именно вилка штепсельная, гнездо штепсельное с/без крышкой, колодка штепсельная; штепсельная вилка; удлинитель с/без выключателем, а именно сетевой бытовой, силовой промышленный, с заземлением, без заземления».

В отношении испрашиваемых товаров регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствует ранее зарегистрированный на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ словесный товарный знак «**element**» по свидетельству №422763, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В отношении указанного противопоставления заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено экспертизой при принятии оспариваемого решения.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству №422763, в котором ООО «ШТАДЛЕР ФОРМ ДИСТРИБЬЮШН», Москва, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2024735443 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №422763 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя (1). Следовательно, товарный знак по заявке №2024735443 может быть зарегистрирован в качестве товарного знака на имя заявителя в объеме испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2025, отменить решение Роспатента от 03.04.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024735443.