

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.09.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734539, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011734539 с приоритетом от 21.10.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон», г. Воронеж (далее - заявитель) в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее квадрат розового цвета, на фоне которого оригинальным образом размещены буквы «А» и «Е». Квадрат розового цвета обрамлен рамкой черного цвета.

Роспатентом 24.06.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734539 для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя ООО «Александр Электрик источники электропитания» товарными знаками по свидетельствам №443545 [1] с приоритетом от 23.04.2009 и №461518 [2] с приоритетом от 23.04.2009.

В возражении от 05.09.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, которые относятся к электрическим приборам, зарегистрирован товарный знак по свидетельству №427514, включающий комбинированное обозначение с буквами «АЕ», аналогичное обозначению по заявке №2011734539;

- экспертиза по противопоставленным товарным знакам по свидетельствам №443545 и №461518 проводилась с учетом товарного знака по свидетельству №427514, принадлежащего заявителю;

- вопрос однородности товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков, и товарного знака по свидетельству №427514 исследовался как экспертизой, так и коллегией палаты по патентным спорам в процессе рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №443545 и №461518;

- ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон» продолжительное время использует заявленное обозначение для индивидуализации товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734539 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы:

- распечатки из базы данных Роспатента товарных знаков по свидетельствам №№427514, 443545, 461518 [3];

- распечатка страниц Интернет-сайта www.aedon.ru [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам признала доводы заявителя убедительными.

С учетом даты приоритета (21.10.2011) заявки №2011734539 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Правил Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил).

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, включающее буквы «А» и «Е» белого цвета, расположенные фоне квадрата розового цвета. Буквы смещены друг относительно друга в вертикальном направлении и наложены друг на друга. Все элементы обозначения заключены в прямоугольную рамку черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734538 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2], которые ранее были зарегистрированы на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета, размещенные на двух строках друг под другом. Слева от словесных элементов на фоне квадрата черного цвета с вертикальным смещением друг относительно друга белым цветом выполнены буквы «А» и «Е», при этом буквы частично пересекаются. Все элементы обозначения заключены в прямоугольную рамку черного цвета.

Товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ALEXANDER ELECTRIC», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, размещенные на двух строках друг под другом. Слева от словесных элементов на фоне квадрата черного цвета с вертикальным смещением друг относительно друга белым цветом выполнены буквы «А» и «Е», при этом буквы частично пересекаются. Все элементы обозначения заключены в прямоугольную рамку черного цвета.

Проведенный коллегией палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что они являются сходными в целом, поскольку включают идентичный по форме изобразительный элемент (квадрат, на фоне которого оригинально выполнены буквы «А» и «Е»).

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты электрические; преобразователи постоянного и переменного напряжения и тока; фильтры, включенные в 09 класс; источники бесперебойного питания».

Товарные знаки [1-2] зарегистрированы в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты переговорные; аппараты сварочные электрические; схемы печатные».

Присутствующие в перечне заявленного обозначения товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты электрические» представляют собой родовое понятие по отношению к товарам 09 класса МКТУ «аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты сварочные электрические», указанным в перечне товарных знаков [1-2]. Поскольку сопоставляемые товары соотносятся между собой как род/вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации, они признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными.

Следовательно, в отношении части товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-2].

Вместе с тем, в перечне заявленного обозначения имеются товары 09 класса МКТУ (преобразователи постоянного и переменного напряжения и тока; фильтры, включенные в 09 класс; источники бесперебойного питания), которые не являются однородными товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечне товарных знаков [1-2], поскольку предназначены для работы с током, а товары противопоставленных товарных знаков имеют иное назначение.

Кроме того, заявитель по рассматриваемой заявке является правообладателем товарного знака по свидетельству №427514, который включает аналогичный по форме изобразительный элемент и зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ «преобразователи постоянного и переменного напряжения и тока; фильтры».

Таким образом, в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ (преобразователи постоянного и переменного напряжения и тока; фильтры,

включенные в 09 класс; источники бесперебойного питания) отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 05.09.2013, отменить решение Роспатента от 24.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011734539.