

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 16.07.2018, поданное ООО «Имко-Торг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016738851, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2016738851, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 02, 06, 07, 09, 12, 17, 19, 20, 21 классов МКТУ.

Роспатентом 23.04.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016738851 для товаров 02, 07, 09 (части), 12, 17, 19, 21 классов МКТУ, а в отношении заявленных товаров 06, 09 (части), 20 классов МКТУ было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016738851, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «ЕРМАК» по свидетельству №603905, с приоритетом от 21.10.2015 в отношении товаров 20 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 20 класса МКТУ [1];

- «ЕРМАК» по свидетельству №477451, с приоритетом от 05.03.2011 в отношении товаров 06 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 06 класса МКТУ [2];

- «ЕРМАК» по свидетельству №344185, с приоритетом от 25.09.2006 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [3].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель обращает внимание, что заявленное обозначение не является тождественным противопоставленным товарным знакам в силу наличия дополнительного изобразительного элемента в заявленном обозначении, а также отличий используемых шрифтов;

- заявителем было получено письмо-согласие, в котором правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №477451 [2] дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 06 класса МКТУ;

- заявителем было получено письмо-согласие, в котором правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №344185 [3] дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ, за исключением товара «удлинители электрические»;

- экспертиза не приняла во внимание предоставленные письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков, однако заявитель с данной позицией не согласен;

- заявителем ранее была подана заявка на регистрацию товарного знака №2014742943 в отношении тождественного обозначения и при вынесении решения по данной заявке экспертиза приняла во внимание согласие правообладателя товарного знака по свидетельству №477451.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016738851 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 02, 06, 07, 09 (за исключением товара «удлинители электрические»), 12, 17, 19 и 21 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (19.10.2016) поступления заявки №2016738851 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «ЕРМАК», состоящее из словесного элемента «ЕРМАК», выполненного жирным шрифтом буквами русского алфавита, и стилизованного изобразительного элемента. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 02, 06, 07, 09 (за исключением товара «удлинители электрические»), 12, 17, 19 и 21 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2016738851 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены:



- товарный знак «» [1], правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 20 класса МКТУ;

- товарный знак «ЕРМАК» [2], правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 06, 07, 11 классов МКТУ;

- товарный знак «ЕРМАК» [3], правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента оспаривается только в отношении противопоставленных товарных знаков [2, 3].

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 23.04.2018.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателей противопоставленных знаков на регистрацию и использование



обозначения «**EPMAK**» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 и 09 (за исключением товара «удлинители электрические») классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Обозначение «  » по заявке №2016738851 и противопоставленные товарные знаки «ЕРМАК»/«ЕРМАК» [2, 3] не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Кроме того, коллегией было учтено следующее.

Заявителем были предоставлены сведения о том, что на его имя уже



предоставлена правовая охрана товарному знаку «  » по свидетельству №598641, в отношении товаров 03, 06, 08, 20, 21 классов МКТУ. При этом во время проведения экспертизы, данному товарному знаку был противопоставлен товарный знак «ЕРМАК» по свидетельству №477451, в свою очередь владелец данного знака также предоставил письмо-согласие, которое послужило основанием для принятия решения о государственной регистрации товарного знака по свидетельству №598641.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 23.04.2018 и регистрации обозначения «



» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 02, 06, 07, 09 (за исключением товара «удлинители электрические»), 12, 17, 19 и 21 классов МКТУ..

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.07.2018, изменить решение Роспатента от 23.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016738851.