


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 17.07.2023, поданное Автономной некоммерческой организацией «Центр развития и поддержки конгрессно-выставочных, культурных, зрелищно-развлекательных, спортивно-массовых и социально-ориентированных мероприятий «Казань Экспо», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021764366, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021764366, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.10.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.06.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении

по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности, было установлено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Есо Expo» (где «есо» - общепринятое сокращение от английских слов «ecology», «ecological» - в переводе на русский язык «экология», «экологичный», «экологический» см. [https://www.acronymfinder.com/Ecology-\(ECO\).html](https://www.acronymfinder.com/Ecology-(ECO).html), <https://www.lingvolive.com/en-us/translate/en-ru/ecological>, Большой англо-русский словарь АБВУ Lingvo, 2007; «expo» - общепринятое сокращение от английского слова «exposition» - в переводе с англ. яз. «выставка», «экспозиция», см. https://translate.yandex.ru/?text=expo&source_lang=en&target_lang=ru, https://translate.yandex.ru/?text=exposition&source_lang=en&target_lang=ru, [https://www.acronymfinder.com/Exposition-\(EXPO\).html](https://www.acronymfinder.com/Exposition-(EXPO).html), <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/expo>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/exposition>) не обладают различительной способностью, поскольку указывают на назначение заявленных товаров, вид и назначение заявленных услуг, характеризуют сферу деятельности заявителя, в связи с чем являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, включающим сходный изобразительный элемент, свидетельство № 627231 с приоритетом от 18.07.2016, зарегистрированный на имя ООО "КАЗАНЬ ЭКСПО", Россия, в отношении товаров и услуг, признанных однородными всем заявленным товарам и услугам 16, 35, 41 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что владелец противопоставленного знака предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие, в связи с чем данный знак не является более препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 16, 35, 41 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем был предоставлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №627231 [1].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении вышеприведенных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.10.2021) поступления заявки №2021764366 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 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. 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 частности, 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.


Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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 и состоит из помещенных на двух строках словесных элементов «ЕСО ЕХРО», выполненных заглавными буквами латинского алфавита. В левой части обозначения помещена зеленая окружность и стилизованное изображение цветка. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в белом, зеленом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ.

Как отмечалось выше, в состав заявленного обозначения входят словесные элементы «Eco Expo» (где «есо» - общепринятое сокращение от английских слов «ecology», «ecological» - в переводе на русский язык «экология», «экологичный», «экологический» см. [https://www.acronymfinder.com/Ecology-\(ECO\).html](https://www.acronymfinder.com/Ecology-(ECO).html), <https://www.lingvolive.com/en-us/translate/en-ru/ecological>, Большой англо-русский словарь АБВУД Lingvo, 2007; «expo» - общепринятое сокращение от английского слова «exposition» - в переводе с англ. яз. «выставка», «экспозиция», см. https://translate.yandex.ru/?text=expo&source_lang=en&target_lang=ru, https://translate.yandex.ru/?text=exposition&source_lang=en&target_lang=ru, [https://www.acronymfinder.com/Exposition-\(EXPO\).html](https://www.acronymfinder.com/Exposition-(EXPO).html), <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/expo>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/exposition>), которые не обладают различительной способностью, поскольку указывают на назначение заявленных товаров, вид и назначение заявленных услуг, характеризуют сферу деятельности заявителя, в связи с чем являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ему был противопоставлен знак «» по свидетельству №627231, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении, в том числе, товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.


К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия [1], в котором правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №627231 выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ.

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:

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

Так, заявленное обозначение «  » и противопоставленный

товарный знак «  » по свидетельству №627231 не тождественны,

при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №627231, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.07.2023, отменить решение Роспатента от 19.06.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021764366.