

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.05.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Гайнутдиновым Анатолием Николаевичем, Кировская область, город Киров (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021777193, при этом установила следующее.

Меркель

Обозначение « **Merkel** » по заявке №2021777193, поданной 23.11.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11, 21 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 08.02.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных

товаров 11, 21 классов МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения:

- со словесным элементом «MARKEL» комбинированного обозначения, ранее заявленным на имя Ивашкиной Ирины Евгеньевны, 300026, г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 61, кв. 29 (заявка № 2021766334, приоритет от 11.10.21г., делопроизводство не завершено) для однородных товаров 11 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «MERKEL», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Е-КОМ ПОРТАЛ", 420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский р-н, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7, пом. 68 (св-во № 868726, приоритет от 12.07.21г.) для однородных товаров 21 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11, 21 классов МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении 24.05.2023 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- перечень товаров по противопоставленной заявке №202166334 не совпадает с предложенным перечнем товаров по заявке № 2021777193, в связи с чем полный отказ в регистрации заявленного обозначения по основаниям признания однородности товаров является ненадлежащим;

- такие позиции в заявленном перечне товаров 11 класса как «аппарат дистилляционный» или «генераторы дыма дым-машины (дымогенераторы)» не однородны ни с одним из товаров, указанных в перечне товаров 11 класса противопоставленной заявки №2021766334;

- факт того, что противопоставленный товарный знак зарегистрирован в том же классе МКТУ, что и товарный знак, предложенный к регистрации, не является основанием для отказа, поскольку два конкретных товара и/или услуги, относящиеся к одному и тому же классу МКТУ и родовой категории, нельзя однозначно считать однородными.

Также заявитель обращает внимание, что правовая охрана испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ, уточненного заявителем в ответе на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, принятого Роспатентом 11.01.2023, и 21 класса МКТУ в первоначально заявленном виде.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.02.2023 и зарегистрировать обозначение по заявке №2021777193 в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 11, 21 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.11.2021) поступления заявки №2022718779 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021777193
Меркель
заявлено словесное обозначение « **Merkel** », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 11 класса МКТУ, а также товаров 21 класса МКТУ.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны словесный товарный знак

[1] «**MERKEL**» по свидетельству №868726, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении 10, 20, 21, 24 классов МКТУ, а также комбинированное



обозначение [2] «**MARKEL**», включающее словесный элемент «**MARKEL**» и изобразительный элемент в виде симметричной фигуры, напоминающую распахнутую книгу, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что все обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «**MERKEL**». Фонетическое

Меркель

сходство заявленного обозначения «**Merkel**» и противопоставленного товарного знака [1] обусловлено полным вхождением противопоставленного товарного знака «**MERKEL**» в состав заявленного обозначения.

Семантическое сходство обусловлено совпадением словарного значения словесного элемента «**MERKEL**» в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [1] (*merkel* – *мед. меркель, нем. фамилия Меркель*,

<https://translate.academic.ru/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C/en/ru/>).

При сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] на предмет графического сходства можно говорить о совпадении латинского алфавита, а также шрифтовом совпадении (стандартный шрифт черного цвета) в сравниваемых знаках.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются в высокой степени сходными друг с другом за счет установленного фонетического, семантического и визуального сходства составляющих их словесных элементов.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал, что с точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы «МЕРКЕЛЬ MERKEL» и «MARKEL» являются сходными, поскольку отличаются лишь одной буквой «Е»/«А» в первом слого, начальные «М», «Р» и конечные «К», «Е», «L» буквы совпадают с противопоставленным знаком [2].

С точки зрения семантики словесные элементы «МЕРКЕЛЬ MERKEL» (MERKEL – *мед. меркель, нем. фамилия Меркель*, <https://translate.academic.ru/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C/en/ru/>) и «MARKEL» (Markel - *имя собств. Маркель*, <https://translate.academic.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C/en/ru/>) являются именами собственными, имеют смысловое различие, вследствие чего смысловой критерий сходства не подлежит применению.

При сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] на предмет графического сходства можно говорить о совпадении латинского алфавита в сравниваемых знаках.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] являются в высокой степени сходными друг с другом за счет установленного фонетического и визуального сходства составляющих их словесных элементов.

В представленном возражении фонетическое, семантическое и визуальное сходство заявителем не оспаривается.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность

смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Правовая охрана противопоставленному обозначению по заявке №2021766334 [2] предоставлена в отношении в том числе и товаров 11 класса МКТУ (по результатам решения Роспатента о регистрации заявленного обозначения от 27.01.2023), а именно: *«абажуры; вентиляторы бытовые электрические; держатели для абажуров; лампы электрические; люстры; приборы и установки осветительные; приборы и установки санитарно-технические; приборы осветительные светодиодные; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; светильники; светильники напольные/торшеры; светильники плафонные потолочные; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; увлажнители воздуха; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки для ванн санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха; установки для обессоливания морской воды; утварь для приготовления пищи электрическая; фонари осветительные; фонари свечные; фонари уличные; фонарики бумажные для праздничного убранства; фонтаны; фонтаны декоративные; чайники электрические».*

Указанные позиции относятся к такой родовой группе товаров как: устройства и установки для освещения, приготовления пищи, сушки, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и санитарно-технические.

Сравнительный анализ перечня товаров 11 класса заявленного обозначения и противопоставленного обозначения [2] показал, что часть испрашиваемых товаров 11 класса также относится к родовой группе товаров

«устройства и установки для освещения, приготовления пищи, сушки, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и санитарно-технические», и, соответственно, заявленные позиции, относящиеся к данной родовой категории, являются однородными товарам 11 класса МКТУ противопоставленного обозначения [2].

Другая же часть заявленных товаров относится к отопительному/нагревательному/паровому и холодильно/морозильному оборудованию и, таким образом, не может быть признана однородной с товарами 11 класса противопоставленного обозначения [2], поскольку относится к разным родовым категориям товаров: устройства и установки для отопления, охлаждения, получения пара - в случае с испрашиваемыми товарами, устройства и установки для освещения, приготовления пищи, сушки, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и санитарно-технические – в случае с товарами противопоставленного обозначения.

В отношении такой категории товаров как «охлаждение» коллегия отмечает, что перечень противопоставленной регистрации [2] включает такую видовую позицию как «установки для кондиционирования воздуха», которая является однородной для части заявленных товаров 11 класса МКТУ, однако такая категория товаров как холодильное и морозильное оборудование в заявленном обозначении не будет являться однородной в отношении позиции «установки для кондиционирования воздуха», поскольку относится к разным видовым группам.

Ввиду того, что кондиционирование воздуха включает в себя процесс как охлаждения, так и нагрева путем подачи воздуха различной температуры позиция «установки для кондиционирования воздуха» признана однородной таким товарам 11 класса МКТУ заявленного обозначения как «воздухонагреватели; обогреватели стекол для транспортных средств; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; установки отопительные для транспортных средств».

Кроме того, такие позиции 11 класса МКТУ как «аппараты и машины холодильные; аппараты морозильные; емкости холодильные; камеры морозильные электрические; камеры холодильные; оборудование и установки холодильные; холодильники; холодильники, устройства охлаждающие; морозильники для хранения медицинские; шкафы холодильные» заявленного обозначения являются корреспондирующими с товарами 21 класса МКТУ «сумки-холодильники переносные неэлектрические» противопоставленного товарного знака [1].

Позиции 11 класса МКТУ «вертела; приспособления для поворачивания вертела; приспособления с вертелом для жарки мяса; вафельницы электрические; кофеварки электрические; пароварки электрические; подогреватели бутылочек с сосками электрические; прессы для приготовления тортилий электрические; самовары электрические; тажины электрические; фритюрницы воздушные; фритюрницы электрические» являются корреспондирующими с товарами 21 класса МКТУ «вертела металлические/шампуры металлические; вафельницы неэлектрические; кофеварки неэлектрические; пароварки неэлектрические; подогреватели бутылок с сосками для детского питания неэлектрические; прессы для приготовления тортилий неэлектрические; самовары неэлектрические; тажины неэлектрические; фритюрницы неэлектрические» противопоставленного товарного знака [1].

Позиции 11 класса МКТУ «одеяла с электрообогревом, за исключением медицинских; подушки с электрообогревом, за исключением медицинских» являются корреспондирующими с товарами 24 класса МКТУ «одеяла; пуховики (одеяла пуховые)» противопоставленного товарного знака [1].

Вышеуказанные товары 11 класса заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] в большей части являются сопутствующими и взаимодополняемыми, то есть являются тесно связанными друг с другом, имеют общее назначение, область применения,

круг потребителей, используются в одном сегменте рынка, соотносятся как род/вид.

При определении однородности товаров 11 класса заявленного обозначения с корреспондирующими товарами 21, 24 классов противопоставленного товарного знака [1] во внимание также была принята высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], а именно: тождество словесных элементов «MERKEL» и «МЕРКЕЛЬ MERKEL».

Испрашиваемые товары 21 классов МКТУ и товары 21 класса противопоставленных товарных знаков [1-2] полностью совпадают, то есть являются идентичными, либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

В поступившем возражении вывод об однородности товаров в отношении противопоставленных товарных знаков [1-2] в части однородности товаров 21 класса заявителем не оспаривался.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2], а также в части идентичность, а в другой части высокую степень однородности испрашиваемых товаров 11, 21 классов МКТУ соответствующим товарам противопоставленных товарных знаков [1-2], их следует признать сходными до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что в отношении проанализированной выше части товаров 11 класса МКТУ и всех товаров 21 класса МКТУ правовая охрана не может быть предоставлена заявленному обозначению по заявке №2021777193 на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как в данной части установлено сходство до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №868726 и заявкой № 2021766334 в отношении однородных товаров 11, 21 классов МКТУ.

В то же время, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ, а именно: *«аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; аппараты*

дистилляционные [части аппаратов дистилляционных]; аппараты для загара [солярии]; баки расширительные для систем центрального отопления; башни для дистилляции; генераторы ацетиленовые; генераторы дыма дым-машины [дымогенераторы]; горелки; горелки ацетиленовые; горелки газовые; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; горелки лабораторные; горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки для ног электрические или неэлектрические; грелки для постели; грелки для рук с usb-питанием; грелки карманные; грелки с ручками для согревания постели; дистилляторы [части аппаратов дистилляторов]; зажигалки газовые; зажигалки; запальники фрикционные для поджига газа; заслонки дымоходов; змеевики [части дистилляционных, отопительных установок]; зольники для печей; калориферы; каминные комнатные; каналы дымоходные; каркасы печные; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; колонны дистилляционные; колосники для печей; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; кузницы портативные; муфты для обогрева ног электрические; нагреватели для утюгов; насадки для газовых горелок; насосы тепловые; носки с электрообогревом; оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; одежда с электрическим подогревом; отпариватели для тканей; очаги; парогенераторы, за исключением частей машин; печи [отопительные приборы]; печи канальные; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи стоматологические; печи, за исключением лабораторных; питатели для отопительных котлов; пластины для обогрева; приборы для подогрева клея; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица]; принадлежности предохранительные для газовых

приборов и газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для газовых приборов и газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; пробки для радиаторов; пушки тепловые; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; реакторы ядерные; регенераторы тепла; скрубберы [части газовых установок]; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; установки для обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций; установки для производства пара; установки отопительные; установки полимеризационные; устройства автоматические для транспортировки золы; фитили для печей на жидком топливе; фурнитура для печей фасонная; футеровка огнеупорная для печей; хроматографы для промышленных целей; шиберы для регулирования тяги [отопление]; элементы нагревательные», так как перечисленные позиции не являются однородными с товарами, указанными в перечне противопоставленных свидетельства №868726 и заявки № 2021766334.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.05.2023, отменить решение Роспатента от 08.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021777193.