

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.05.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Ивашкиной Ириной Евгеньевной, г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 61, кв. 29 (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021766334, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « MARKEL » по заявке №2021766334, поданной 11.10.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27 и услуг 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, оттенки золотого.


Роспатентом 27.01.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021766334 в отношении товаров и услуг 06, 11, 14, 18, 19, 27, 42 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение для заявленных товаров 16, 20, 21 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.


Заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- « **MERKEL** » по свидетельству №868726 с приоритетом от 12.07.2021 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Е-КОМ ПОРТАЛ", Республика Татарстан, Верхнеуслонский р-н, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7, пом. 68, в отношении однородных товаров 20, 21 классов МКТУ;




- «  » по свидетельству №638335 с приоритетом от 13.12.2016 – (2),




- «  » по свидетельству №638408 с приоритетом от 13.12.2016 – (3),



- «  » по свидетельству №638407 с приоритетом от 13.12.2016 – (4),



- «  » по свидетельству №638406 с приоритетом от 13.12.2016 – (5), зарегистрированными на имя ИП Гопко Анатолия Евгеньевича, г. Вологда, ул. Зосимовская, 56, кв. 17, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

В Роспатент 26.05.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что на основании решения Роспатента 12.05.2023 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленных товарных знаков (2-5) полностью в связи с прекращением предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателя.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021766334 в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены сведения, касающиеся прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков (2-5) – [1].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.10.2021) поступления заявки № 2021766334 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.



Заявленное обозначение « MARKEL » по заявке №2021766334 представляет собой комбинированным, выполненное в белом и оттенках золотого цветовом сочетании.


Согласно решению Роспатента от 27.01.2023 отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021766334 в отношении товаров 16, 20, 21 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы были указаны следующие товарные знаки:


- « **MERKEL** » по свидетельству №868726 с приоритетом от 12.07.2021

– (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении товаров 20, 21 классов МКТУ;




- «  » по свидетельству №638335 с приоритетом от 13.12.2016 – (2),




- «  » по свидетельству №638408 с приоритетом от 13.12.2016 – (3),



- «  » по свидетельству №638407 с приоритетом от 13.12.2016 – (4),



- «  » по свидетельству №638406 с приоритетом от 13.12.2016 – (5),

представляющие собой серию товарных знаков, объединенных общим элементом «ERL Merkel», зарегистрированных на имя одного лица – ИП Гопко Анатолия Евгеньевича.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам (2-5) предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией было учтено то, что решением Роспатента от 09.06.2023 досрочно полностью прекращена правовая охрана противопоставленных

товарных знаков (2-4) в связи прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателя.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2021766334 для заявленных товаров 16 класса МКТУ.

Что касается противопоставленного товарного знака (1), то анализ заявленного обозначения и данного товарного знака (1) показал, что сравниваемые обозначения



« MARKEL » – « MERKEL » признаются сходными в силу фонетического сходства словесных элементов «MARKEL» – «MERKEL», которое обусловлено сходством звучания начальных частей [MAR-] – [MER-] и тождеством звучания конечных частей [-KEL], одинаковым составом согласных и близким составом гласных, одинаковым количеством букв, звуков, слогов, отличие состоит в одной букве [A] – [E], расположенной в начале сравниваемых слов.

По семантическому фактору сходства провести оценку словесных элементов «MARKEL» - «MERKEL» не представляется возможным, поскольку слово «MARKEL» не является лексической единицей основных европейских языков, то есть является вымышленным, в то время как слово «MERKEL» представляет собой немецкую фамилию.

Исполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство. Наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента в данном случае не влияет на вывод о сходстве, поскольку их ассоциирование друг с другом достигается за счет фонетического сходства основных словесных элементов.

Анализ однородности товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1), показал, что сопоставляемые товары тождественны, либо относятся к одной категории товаров (мебель; художественные изделия), имеют одно назначение, круг потребителей и

рынок сбыта, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом и, следовательно, признаются однородными.

Товаров 21 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1), тождественны, либо относятся к одной категории товаров «домашняя или кухонная утварь и посуда; приспособления для чистки и уборки», имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта, что свидетельствует об их однородности.

Коллегия также отмечает, что высокая степень однородности сравниваемых товаров (часть заявленных товаров идентична товарам, указанным в перечнях противопоставленного товарного знака (1)), а также высокая степень сходства сравниваемых словесных элементов «MARKEL» - «MERKEL» обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении товаров 20, 21 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как было указано выше, в отношении товаров 16 класса МКТУ заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.05.2023, изменить решение Роспатента от 27.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021766334.