

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 марта 2014 г. № 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), рассмотрела возражение, поступившее 08.10.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕО Альянс», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019715756, при этом установила следующее.

EWC EAST-WEST COMPANY

Словесное обозначение « » по заявке №2019715756, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 12, 25 классов МКТУ и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.12.2020 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение Роспатента) в отношении части товаров 07 класса МКТУ, всех заявленных товаров 12 и 25 классов МКТУ с исключением из

правовой охраны словесного элемента «COMPANY». В отношении другой части товаров 07 класса МКТУ, всех товаров 09 класса МКТУ, а также всех заявленных услуг 35 и 39 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. В заключении по результатам экспертизы указано следующее. Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «COMPANY» (в переводе с английского языка – компания / См. <https://translate.google.ru/>) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, представляет собой наименование предприятия.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

The logo consists of the letters 'EWC' in a bold, blue, sans-serif font.

- товарным знаком «EDINSTWO WELDING COMPANY» по свидетельству № 657920 приоритет от 10.08.2017, зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЕДИНСТВО-М», Москва, в отношении однородных товаров 07, 09 классов МКТУ;

The logo features the word 'EAST' in black above a stylized graphic of two overlapping triangles (one red, one blue) pointing towards each other, with the word 'WEST' in black to the right. Below the graphic, the text 'EAST-WEST GROUP' is written in a smaller font.

- товарным знаком « EAST WEST » по свидетельству № 333237 приоритет от 18.07.2005, зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВОСТОК-ЗАПАД КОНСАЛТИНГ», Москва, в отношении однородных услуг 35, 39 классов МКТУ;

The logo is a black circle containing the stylized lowercase letters 'ew' in white.

- товарным знаком « eastwest » по свидетельству № 92070 приоритет от 06.03.1990, зарегистрированного на имя УЭА Интернешенал Инк., корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.10.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 07 класса МКТУ, всех товаров 09, 35 классов МКТУ;

- заявитель не согласен с отказом в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 39 класса МКТУ;

- в своём возражении заявитель указывает на то, что им подано заявление в Суд по интеллектуальным правам против предоставления правовой охраны товарному знаку № 333237 «EAST WEST», в связи с тем, что используемое ООО «ВОСТОК-ЗАПАД КОНСАЛТИНГ» обозначение «EAST WEST» не используется для индивидуализации услуг 39 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 12.12.2020 и зарегистрировать товарный знак в отношении услуг 39 класса МКТУ.

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

С учетом даты (05.04.2019) поступления заявки №2019715756 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 с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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.

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.

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

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.

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.

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 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).

EWC EAST-WEST COMPANY

Заявленное обозначение «» по заявке №2019715756 является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента, согласно возражению, оспаривается в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 39 класса МКТУ.

В решении Роспатента указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент «COMPANY» (в переводе с английского языка – компания / См. <https://translate.google.ru/>) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи

1483 Кодекса, не обладает различительной способностью, представляет собой наименование предприятия. Данный словесный элемент не занимает доминирующего положения, в связи с чем заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана с исключением слова «COMPANY» из правовой охраны. Заявитель не оспаривает данный вывод Роспатента.

Поскольку указанные в решении Роспатента противопоставленные товарные

EWC



знаки «EDINSTWO WELDING COMPANY» по свидетельству № 657920; «eastwest» по свидетельству №92070 не действуют в отношении испрашиваемых услуг 39 класса МКТУ, то анализ в отношении них не проводится.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг 39 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего

ему был противопоставлен товарный знак «» по свидетельству № 333237.

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

К указанным обстоятельствам относится то, что правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №333237 была досрочно частично прекращена в отношении услуг 39 класса МКТУ. Основанием является решение Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2021 года по делу №СИП-357/2021. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 01.02.2022.

Таким образом, коллегия снимает противопоставление по вышеуказанному товарному знаку. Заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении указанных в перечне услуг 39 класса МКТУ, а также части товаров 07, всех заявленных товаров 12, 25 классов МКТУ, выданных экспертизой.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.10.2021, изменить решение Роспатента от 12.12.2020, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019715756.