

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 ППС), рассмотрела поступившее 23.06.2021 возражение, поданное ИП Чеховым Н.В, Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019765358, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «*ENKEY*» по заявке №2019765358 с приоритетом от 17.12.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 06, 09, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 35, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.02.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019765358 в отношении всех товаров и услуг 03, 06, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 40, 42 классов МКТУ, а также в отношении части товаров и услуг 09, 17, 35 классов МКТУ. При этом в отношении иной части товаров и услуг 09, 17, 35 классов МКТУ товарному знаку по заявке №2019765358 было отказано в регистрации. Основанием для принятия решения

явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 471687 с приоритетом от 06.10.2011) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных части заявленных услуг 35 класса МКТУ [1];

- со знаком «**enki**» (международная регистрация № 1356701 с конвенционным приоритетом от 21.09.2016) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных части заявленных товаров 09 класса МКТУ [2];

- со знаком «ENKE» (международная регистрация № 828247 с приоритетом от 11.02.2004) в отношении товаров 17 класса МКТУ, однородных части заявленных товаров 17 класса МКТУ [3].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.06.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 24.02.2021 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 09, 17 классов МКТУ;

- настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента от 24.02.2021 только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг 35 класса МКТУ;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения от владельца противопоставленного товарного знака [1] в отношении сокращенного перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно: «аренда площадей для

размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг, указанных в классах 03, 06, 09, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 25, 26, 27; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц, а именно товаров, указанных в классах 03, 06, 09, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 25, 26, 27; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов телемаркетинг; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; услуги снабженческие для

третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в частности, обеспечение предпринимателей товарами, указанными в классах 03, 06, 09,11,14,16,17,18; 19, 20, 21, 22, 23 25, 26, 27; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; реклама; консультации в области рекламы и бизнеса; консультации, касающиеся рекламы; консультации по вопросам рекламы и маркетинга; консультационные услуги в области рекламы; копирайтинг в целях рекламы и продвижения; услуги посреднические, связанные с рекламой; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; предоставление информации и консультации в вышеуказанных областях».

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.02.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ, указанных в письме-согласии от правообладателя противопоставленного товарного знака [1].

В подтверждение своих доводов заявителем приложен к возражению оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного знака [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.12.2019) поступления заявки №2019765358 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 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 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.

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 « *ENKEY* » является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 06, 09, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 35, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 24.02.2021 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 09, 17 классов МКТУ, противопоставленные товарные знаки [2, 3]

могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного ромба, в котором расположен словесный элемент «ENKI», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

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

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] для предоставления правовой охраны словесному обозначению «*ENKEY*» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации для ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ, приведенных по тексту заключения выше.

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 введения потребителя в заблуждение 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 «*ENKEY*» и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

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 24.02.2021 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2019765358 в отношении указанных услуг 35 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.06.2021, изменить решение Роспатента от 24.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019765358.