

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 25.07.2019, поданное индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, город Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017753064, при этом установила следующее.

EPICENTER


Обозначение « **EPICENTER** » по заявке № 2017753064 подано 13.12.2017 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 28.03.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017753064 в отношении части услуг 35 класса МКТУ *«продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения»*.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому, в отношении остальной части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 43 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного

обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие обусловлено сходством до степени смешения обозначения

« **EPICENTER** » с товарным знаком

«  » по свидетельству №458748 (с приоритетом от 22.01.2010), зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью "АГЕНТСТВО С-ПРО", 198184, Санкт-Петербург, Остров Канонерский, д.22, лит.А, помещение 2-Н, в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.07.2019 поступило возражение на решение Роспатента, в котором сообщается о новых обстоятельствах, которые не могли быть учтены на стадии принятия оспариваемого решения. А именно, между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №458748 заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак на имя заявителя.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба изменить решение Роспатента от 28.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017753064 в отношении всех указанных в ней услуг.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 31.01.2020 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.07.2019, оставить в силе решение Роспатента от 28.03.2019». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 27.10.2020 года по делу № СИП-394/2020 было признано недействительным решение Роспатента от 31.01.2020, которым оставлено в силе решение Роспатента от 28.03.2019 года об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2017753064 по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение,

поступившее 25.07.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиним Азаматом Валерьяновичем.

В соответствии с указанным решением Суда по интеллектуальным правам возражение, поступившее 25.07.2019, было рассмотрено повторно.

От заявителя к материалам дела приобщено согласие [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №458748.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.12.2017) поступления заявки №2017753064 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

« **EPICENTER** » является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 458748 с приоритетом от 22.01.2010 является комбинированным и состоит из черного прямоугольника, внутри которого размещен словесный элемент «EPICENTER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, содержащий стилизованную букву «I». Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: черный, белый, оранжевый. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2020 года по делу № СИП-394/2020 судом не опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] и однородности сравниваемых услуг 35, 43 классов МКТУ заявленного обозначения и услуг 35, 43 классов МКТУ противопоставленного товарного знака.

Вместе с тем, Судом по интеллектуальным правам принято во внимание, что при рассмотрении судебного спора заявителем было представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на регистрацию товарного знака по заявке №2017753064. С учетом изложенного Судом по интеллектуальным правам отмечено, что указанное письмо-согласие является самостоятельным основанием для отмены решения Роспатента от 31.01.2020 года и обязанности названный орган рассмотреть повторно возражение от 25.07.2019 г.

В решении экспертизы заявленному обозначению противопоставлен товарный знак по свидетельству № 458748.

Заявителем представлено согласие от арбитражного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Корд» (Валеева Айдара Фаритовича), датированное 10.07.2020 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке №2017753064 в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

Вопрос о наличии полномочий у арбитражного управляющего А.Ф. Валеева на выдачу письма-согласия в отношении товарного знака по свидетельству №458748 был подробно исследован в решении Суда по интеллектуальным правам по делу

№ СИП-394/2020. Судебная коллегия пришла к выводу о наличии у А.Ф. Валеева соответствующих полномочий.

При изложенных обстоятельствах основания для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] по заявке №2017724733 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса преодолены представленным письмом-согласием.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.07.2019, изменить решение Роспатента от 28.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017753064.