

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 12.01.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОБИТ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021728388, при этом установлено следующее.

**енева**

Комбинированное обозначение « **енева** » по заявке №2021728388 было подано на регистрацию товарного знака 11.05.2021 на имя заявителя в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 15.09.2022 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаком «ENEVO» по международной регистрацией № 1205348 с конвенционным приоритетом от 12.04.2013, которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании Enevo Oy, Linnoitustie 6 FI-02600

Esproo, в отношении услуг 38 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным услугам 38 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.01.2023, заявитель сообщает, что провел поиск дополнительной информации о правообладателе противопоставленного товарного знака «ENEVO» по международной регистрации №1205348 - компании Enevo Oy, и выяснил, что на данный момент указанная компания-правообладатель прекращена как юридическое лицо, при этом в выписке из Торгового реестра Финляндии фигурирует информация об изменении фирменного наименования правообладателя: до 17.06.2021 наименование правообладателя было – Enevo Oy, а с 17.06.2021 по 30.06.2022 наименование правообладателя изменилось на Veneo II Oy.

В подтверждение сказанного заявитель приводит копию Выписки из Торгового реестра Финляндии, из которой следует, что 30.06.2022 года указанная компания была аннулирована.

Заявителем было подано заявление с просьбой о прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации №1205348 на территории Российской Федерации в связи с аннулированием (закрытием) компании правообладателя с приложением нотариально заверенной копии вышеупомянутой выписки из Торгового реестра Финляндии о компании-правообладателе с апостилем и нотариально заверенным переводом с финского на русский язык.

С учетом изложенного, заявитель просит после прекращения правовой охраны товарного знака по международной регистрации №1205348 на территории Российской Федерации отменить решение Роспатента от 15.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021728388 для всех заявленных услуг 38 класса МКТУ.

К возражению приложены копии упомянутых документов.

В дополнении к возражению, которое поступило 15.02.2023, заявитель сообщает, что 24.01.2023 в реестр международных товарных знаков были внесены изменения в части сведений о правообладателе указанной регистрации, которым в настоящее время является американская компания "ENEVO INC" (22 BOSTON WHARF RD, 7TH FLOOR BOSTON MA 02210, US) (дата внесения изменений -12.01.2023).

В соответствии с пунктом 34 Правил ППС рассмотрение возражения на решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания), поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.01.2023, было приостановлено, что было обусловлено вынесением Судом по интеллектуальным правам Определения о принятии обеспечительных мер от 13.02.2023 по делу № СИП-902/2022.

В связи с решением Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2023 обеспечительные меры по делу №СИП-902/2022 были отменены и рассмотрение спора было возобновлено.

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

С учетом даты подачи (11.05.2021) заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 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, как указано выше, представляет собой комбинированное

 обозначение, в состав которого входит словесный элемент «ЕНЕВА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита малинового цвета.

В соответствии с решением Роспатента от 15.09.2022 регистрации заявленного обозначения препятствовал словесный знак «ENEVO» по международной регистрации №1205348, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «ЕНЕВА» - «ENEVO», занимающих доминирующее положение в композиции заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородностью услуг 38 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняется противопоставленный знак.

Вместе с тем, были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1205348 в отношении услуг 38 класса МКТУ была досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 25 мая 2023 года по делу №СИП-902/2022.

Таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации №1205348 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 38 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.01.2023, отменить решение Роспатента от 15.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021728388.**