

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2022, поданное Юрейжен Рисорсез Груп С.а.р.л., Люксембург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019710489, при этом установлено следующее.

**ERG**

Словесное обозначение «**ERG**» по заявке № 2019710489, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.03.2019, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака с конвенционным приоритетом от 12.09.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 04, 06, 14, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ.


Роспатентом 31.03.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019710489 в отношении товаров и услуг 06, 14, 37, 39, 40 (часть), 42 (часть) классов МКТУ. В отношении товаров 01, 04 классов МКТУ, а также части услуг 40 и 42 классов МКТУ в регистрации было отказано.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанной части заявленного перечня ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное



обозначение сходно до степени смешения со знаком «» по международной регистрации № 627262 (конвенционный приоритет от 09.09.1994), зарегистрированным на имя «ERG S.P.A.», Италия, в отношении товаров и услуг 01, 04, 40 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 01, 04, 40, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 31.01.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что решением Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2021 по делу № СИП-381/2021 досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 627262 в отношении всех товаров 01, 04 и услуг 40 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка решения Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2021 по делу № СИП-381/2021.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 14.03.2022, заявителем представлено письмо-подтверждение о направлении сведений о прекращении правовой охраны противопоставленного знака в Международное Бюро ВОИС.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.09.2018) конвенционного приоритета, установленного по отношению к заявке № 2019710489, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 (далее – Правила).

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, приведенным в подпунктах 1-3 пункта 42 Правил.


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.

# ERG

Заявленное обозначение «**ERG**» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 04, 06, 14, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в заявке.



Противопоставленный в оспариваемом решении Роспатента знак «» по международной регистрации № 627262 (конвенционный приоритет от 09.09.1994) представляет собой комбинированное обозначение в форме прямоугольника, вытянутого по вертикали. В верхней части прямоугольника расположено стилизованное изображение двух животных. В нижней части прямоугольника размещено слово «ERG», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному знаку была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 03, 04, 05, 09, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 40 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

При рассмотрении возражения коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относится то, что решением Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2021 по делу № СИП-381/2021 досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 627262 в отношении всех товаров 01, 04 и услуг 40 классов МКТУ.

Указанное решение вступило в законную силу, не оспаривалось правообладателем.

Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации № 627262 как препятствующего регистрации заявленного обозначения в отношении

товаров 01, 04 классов МКТУ, а также части услуг 40 и 42 классов МКТУ, признанных однородными товарам 01, 04 и услугам 40 классов МКТУ, указанным в перечне регистрации № 627262, может быть снято.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 31.01.2022, изменить решение Роспатента от 31.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019710489.**