


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.04.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Волковой Юлией Сергеевной, Московская область, поселок Удельная (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019748011, при этом установила следующее.




Обозначение «  » по заявке № 2019748011, поданной 25.09.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Товарный знак по заявке № 2019748011 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «EVO КУХНИ» выполненных буквами кириллического и латинского алфавитов в две строки. Часть "EVO", выполнена белым цветом, при этом буква "E" стилизована под изображение трёх прямых горизонтальных линий и расположена на графическом элементе. Часть "КУХНИ" выполнена светло-зелёным цветом. Графический элемент представлен стилизованным изображением гексагона фиолетового цвета на фоне черного прямоугольника.

Роспатентом 31.01.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019748011 в отношении всех товаров 20 класса МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения



с товарным знаком «  » по свидетельству № 354913 с приоритетом от 04.10.2007, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "СМП", 125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 66, пом. XII, комн. 1, оф. 1, 124617, Москва, г. Зеленоград, корп. 1432, кв. 218, для однородных товаров 20 класса МКТУ.

Кроме того, установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «кухни» на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраемым элементом обозначения.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.04.2021 поступило возражение. Заявитель не оспаривает выводы Роспатента относительно сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, однако сообщает о новых обстоятельствах, которые не были известны на дату вынесения оспариваемого решения Роспатента. В частности, заявителем инициировано досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака. Судом по интеллектуальны правам при рассмотрении дела №СИП-1000/2020 вынесено определение от 15.03.2021 об утверждении мирового соглашения между сторонами. Согласно положениям

мирового соглашения правообладатель товарного знака по свидетельству №354913 (Ответчик) дает заявителю (Истцу) письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019748011 от 25.09.2019 в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ. Обязательство Ответчика по соглашению считается исполненным со дня получения Истцом оригинала письма-согласия. Письмо-согласие было выдано Обществом с ограниченной ответственностью «Эмпрана-Бренд» на имя заявителя. Кроме того заявитель не возражает против дискламации слова «Кухня».

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.01.2021 и предоставить обозначению по заявке № 2019748011 правовую охрану дополнительно в отношении всех товаров 20 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Решение Роспатента от 31.01.2021;
2. Определение Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-1000/2020 от 15.03.2021;
3. Мировое соглашение между Правообладателем противопоставленного товарного знака и Заявителя;
4. Письменное разрешение на регистрацию товарного знака по заявке №2019748011.

На заседании коллегии 18.05.2021 к материалам возражения приложен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного знака по свидетельству №636818 (5).

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.09.2019) подачи заявки № 2019748011 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 (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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.


На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019748011 заявлено



комбинированное обозначение «».

Как было указано выше, оспариваемое решение Роспатента основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака.



Противопоставленный комбинированный товарный знак «» по свидетельству № 354913 с приоритетом от 04.10.2007 включает словесный элемент «EVO», выполненный буквами латинского алфавита на фоне разноцветных округлых фигур. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ. Товарный знак выполнен в красном, фиолетовом, оранжевом, желтом, зеленом, светло-зеленом, синем, голубом, белом цветах.


Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются комбинированным. В комбинированных обозначениях основным индивидуализирующим элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, позволяет воспроизвести название знака, именно с него, как правило, начинается восприятие обозначения в целом. Таким образом, словесный элемент «EVO» в заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке является сильным элементом, на который падает логическое ударение и который способен выполнять индивидуализирующую функцию.

Фонетическое сходство оспариваемого обозначения « и противопоставленного товарного знака « обусловлено вхождением в их состав одного и того же словесного элемента «EVO».

Семантическое сходство обусловлено совпадением лексического значения доминирующего элемента «EVO», который в переводе с итальянского на русский язык означает век, эпоха, период. Комбинация слов «EVO кухня» не образует грамматически связанную конструкцию, не формирует смысловой образ, качественно отличающийся от образов, которые формируют элементы заявленного обозначения по отдельности. В заявленном обозначении элемент «кухня» является описательным, указывает на вид и назначение товаров 20 класса МКТУ. С учетом сказанного, очевидно смысловое сходство рассматриваемых обозначений.

Имеющиеся визуальные различия заявленного обозначения «  »

противопоставленного товарного знака «  » по свидетельству №354913 имеют второстепенное значение, ввиду превалирования сходства доминирующих элементов по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о сходстве обозначения по заявке №2019748011 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №354913, поскольку они ассоциируются в друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными.

Что касается товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке № 2019748011, то коллегия отмечает следующее. Все товары 20 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2019748011 представляют собой предметы мебели, а также сопутствующие им товары. Товары 20 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака, представляют собой товары, которые относятся к родовой группе «мебель». Таким образом, сравниваемые товары 20 класса МКТУ соотносятся друг с другом как род-вид, имеют сходное назначение и круг потребителей.

В возражении, поступившем 06.04.2021, не оспаривается однородность товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана товарному знаку по свидетельству №354913 и товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2019748011. Кроме того, заявителем не оспаривается сходство сравниваемых обозначений.

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2019748011 и товарного знака по свидетельству №354913 в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 31.01.2021 г. Заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию товарного знака по заявке № 2019748011 в отношении всех товаров 20 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Правообладатель противопоставленного товарного знака – Общество с ограниченной ответственностью «ЭМПРАНА-БРЕНД» специализируется на услугах кафе, предоставлении развлекательных услуг, оказании услуг для бизнеса.

Заявитель в свою очередь организует производство мебели.

Учитывая изложенное, предоставление правовой охраны заявленному обозначению при наличии прав владельца противопоставленного товарного знака на однородные товары 20 класса МКТУ, не может стать причиной введения потребителя в заблуждение.

Сравниваемые обозначения имеют визуальные отличия, поэтому нельзя утверждать, что сравниваемые обозначения совпадают друг с другом во всех элементах, следовательно, они не являются тождественными.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией учтено представленное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, препятствия для регистрации обозначения по заявке №2019748011 в качестве товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки, заявителем преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.04.2021, отменить решение Роспатента от 31.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019748011.