

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 поступившее 13.04.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭМРА», Чувашская республика - Чувашия, г. Чебоксары (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021772627, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**EMRA**» по заявке № 2021772627, поданной 05.11.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ.

Роспатентом принято решение от 15.12.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021772627 в отношении всех заявленных товаров ввиду несоответствия заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «**Эмран**» по свидетельству № 851616 с приоритетом от 20.09.2021, зарегистрированным на имя Гулам Дастигир Фазал

Карим, Московская область, в отношении товаров 21 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05, 21 классов МКТУ;

- с товарным знаком « **ЭМЛА** » по свидетельству № 154197 с приоритетом от 19.04.1996, зарегистрированным на имя АСПЕН ГЛОБАЛ ИНКОРПОРЕЙТЕД, Маврикий, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.04.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.12.2022.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем получены письменные согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

На основании изложенного заявитель просил отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Оригинал надлежащим образом оформленного письменного согласия АСПЕН ГЛОБАЛ ИНКОРПОРЕЙТЕД, Маврикий, на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя представлен в материалы возражения 16.05.2023. Согласие предоставлено 03.04.2023 и относится к перечисленным в нем товарам 03 и 05 классов МКТУ.

Оригинал надлежащим образом оформленного письменного согласия Гулам Дастагир Фазал Карим, Московская область, на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя представлен в материалы возражения 16.06.2023. Согласие предоставлено 15.06.2023 и относится к перечисленным в нем товарам 03, 05 и 21 классов МКТУ.

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

С учетом даты (05.11.2021) подачи заявки № 2021772627 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 об отказе в 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.

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 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).

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 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение «**EMRA**» по заявке № 2021772627 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров:

03 - ополаскиватели для зубов, не содержащие лекарственных средств; гель для отбеливания зубов; пасты для отбеливания зубов; средства для отбеливания зубов; пасты зубные; порошки зубные; препараты для чистки зубов; растворы чистящие для зубов; полоски отбеливающие для зубов; средства для чистки зубов; средства косметические для ухода за полостью рта и зубами; карандаши отбеливающие для зубов, пропитанные средствами для отбеливания зубов [косметика]; гели зубные; препараты для отбеливания зубов; средства для ухода за зубами, немедицинские;

05 - ополаскиватели для рта лекарственные; пасты зубные лечебные; ополаскиватели лечебные зубные против кариеса; мастики для зубов; материалы для восстановления зубов; ополаскиватели для зубов лекарственные; препараты для ухода за зубами, медикаментозные; средства для чистки зубов лечебные; лечебные гели для профессиональной чистки зубов; средства лекарственные для ухода за зубами и препараты для лечения;

21 - *щетки зубные; наборы для ухода за полостью рта, включающие зубные щетки и зубные нити (флоссы); нити зубные; ленты зубные; держатели зубной нити; диспенсеры зубной нити; футляры для зубных щеток; флоссеры для зубов; капы для отбеливания зубов [емкости] для домашнего использования; напальчники резиновые для чистки полости рта, неба, зубов или зубных протезов.*

Регистрации заявленного обозначения для испрашиваемых заявителем товаров препятствовали товарные знаки « **Эмран** » по свидетельству № 851616, охраняемый в отношении товаров 08, 09, 21 классов МКТУ, и « **ЭМЛА** » по свидетельству № 154197, зарегистрированный в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривал вывод о сходстве заявленного обозначения и указанных товарных знаков и вывод об однородности товаров, представленных в сравниваемых перечнях.

Вместе с тем заявитель обратил внимание на обстоятельства, которые не могли быть приняты во внимание при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относятся предоставление правообладателями товарных знаков по свидетельствам №№ 851616 и 154197 письменных согласий на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении приведенных в письмах товаров.

Коллегией установлено, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 851616 не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, не является коллективным товарным знаком, в исполнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеются графические отличия. Знак препятствовал регистрации обозначения в отношении всех товаров заявленного перечня по причине того, что товары 03, 05 и 21 классов МКТУ, приведенные в заявке № 2021772627, являются корреспондирующими товарам 21 класса МКТУ противопоставленного перечня (в частности, товарам *«головки для электрических зубных щеток; нити зубные; прессы для выдавливания*

зубной пасты из тюбиков; щетки зубные; щетки зубные электрические»). Выданное 15.06.2023 согласие Гулам Дастагир Фазал Карим, Московская обл., относится ко всем товарам 03, 05 и 21 классов МКТУ заявленного перечня, то есть во всем объеме противопоставления.

Также противопоставленный товарный знак по свидетельству № 154197 не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, не является коллективным товарным знаком, в исполнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеются графические отличия. Знак препятствовал регистрации обозначения в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ по причине того, что товары 03 и 05 классов МКТУ, приведенные в заявке № 2021772627, являются корреспондирующими товарам 05 класса МКТУ противопоставленного перечня (в частности, товарам *«фармацевтические и гигиенические препараты; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства»*). Выданное 03.04.2023 согласие АСПЕН ГЛОБАЛ ИНКОРПОРЕЙТЕД, Маврикий, относится ко всем товарам 03 и 05 классов МКТУ заявленного перечня, то есть во всем объеме противопоставления.

Таким образом, у коллегии имеются основания для учета представленных заявителем письменных согласий противопоставленных товарных знаков, с учетом которых может быть сделан вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.04.2023, отменить решение Роспатента от 15.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021772627.