


**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.12.2020, поданное ИП Лотковым Р.В., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019726830 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019726830, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.11.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков, содержащих словесные элементы «ERREA», «ЭРРЕА» (м.р. № 759602 – конвенционный приоритет от 19.09.2000, № 1207013 – конвенционный приоритет от 19.07.2013, № 1060723 – конвенционный приоритет от 28.04.2010, № 986471

– конвенционный приоритет от 08.08.2008, св-ва №№ 568949, 566947 – приоритет от 14.11.2014), зарегистрированных на имя ЭРРЕА' СПОРТ С.п.А., Виа Г. ди Витторио, 2/1 Фракционе САН ПОЛО - 43056 ТОРРИЛЕ ПР, ИТАЛИЯ (ERREA' SPORT S.p.A., Via G. di Vittorio 2/1, Frazione San Polo I-43056 Torrile (PR)), в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 18, 25 и услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ERA» (св-во № 715977 – приоритет от 08.10.2018), зарегистрированным на имя Курилова Владислава Александровича, 171251, Тверская область, г. Конаково, ул. Лиговка, 70, в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 18, 25 и услугам 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой товарные знаки не являются сходными до степени смешения, так как производят разное зрительное впечатление и не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю);

- в виду того, что слово «errea» в противопоставленном товарном знаке по международной регистрации № 986471 не читается, а словесные элементы «NON-TOXIC TEXTILES» являются неохраняемыми, заявленное обозначение не является сходным с данным товарным знаком;

- заявитель отмечает, что такую категорию товаров, как вещи, а именно сумки, одежду, обувь и головные уборы, покупатель изучает визуально, а не воспринимает на слух, соответственно, общее визуальное восприятие товарного знака играет решающую роль в его идентификации потребителем, в этой связи заявленное обозначение отличается на основе отличительных элементов, зафиксированных в памяти, и общего впечатления;

- заявитель ограничил заявленный перечень товарами 18 класса МКТУ «сумки [за исключением спортивных]», товарами 25 класса МКТУ «одежда, обувь, уборы головные [за исключением спортивных]» и услугами 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц [товаров 18, 25 классов МКТУ, за исключением товаров для спорта]»;

- правовая охрана противопоставленным товарным знакам по международным регистрациям №№759602, 1207013, 568949, 566947 предоставлена в отношении одежды и

сумок для спорта, что является отдельной категорией и направлением производства, тогда как товары, для которых испрашивается регистрация обозначения ограничивается и не включает указанную выше категорию спортивных вещей;

- таким образом, у потребителя, знакомого с товарами, выпускаемыми под указанными выше товарными знаками, не может создаваться представление об их принадлежности иному производителю;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность на имя заявителя в виду большого объема продаж товаров на торговых онлайн-порталах Wildberries и OZON.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

К возражению приложены распечатки с торговых онлайн-порталов Wildberries и OZON [1].

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

С учетом даты (05.06.2019) поступления заявки №2019726830 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пунктом 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 положениями пункта 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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.

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.


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 пункте 42 Правил, 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. 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является



комбинированным «  », включающим в свой состав словесный элемент «ERRA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, под которым расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения совмещённых букв "E" и "R". Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №568949 (1) представляет собой словесное обозначение «  ЭРРЕА' », содержащее словесный элемент «ЭРРЕА», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом с апострофом в конце слова. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №566947 (2) представляет собой словесное обозначение «  ЭРРЕА' РИПАБЛИК », выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом, при этом в конце слова «ЭРРЕА» расположен апостроф. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак международной регистрации №1207013 (3) представляет собой словесное обозначение «ERREA' REPUBLIC», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, при этом в конце слова «ERREA» расположен апостроф. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак международной регистрации №759602 (4) представляет





**errea**

собой комбинированное обозначение «**errea**», содержащее изобразительный элемент в виде двух ромбов, под которыми расположен словесный элемент «errea», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.


Противопоставленный знак международной регистрации №1060723 (5) представляет



собой комбинированное обозначение « **errea**  », содержащее изобразительный элемент в виде двух ромбов, словесный элемент «errea», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и словесный элемент «REPUBLIC», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, заключенный в прямоугольник. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак международной регистрации №986471 (6) представляет




собой комбинированное обозначение « », включающее круг желтого цвета, на фоне которого помещено стилизованное изображение черепа с костями, изобразительный элемент в виде двух ромбов, под которым расположен словесный элемент «errea», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. На черной ленточке,

пересекающей круг, содержатся словесные элементы «NON-TOXIC TEXTILES», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №715977 (7) представляет



собой комбинированное обозначение «», включающего в себя вытянутый ромб, внутри которого размещен словесный элемент «ERA», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графической манере. Следует отметить, что, несмотря на выполнение словесного элемента в оригинальной графической манере оно однозначно прочитывается и воспринимается потребителями как знакомое слово «ERA». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.

В комбинированных обозначениях основными элементами, на которые обращает прежде всего внимание потребитель, являются словесные элементы.

Таким образом, сопоставительный анализ проводится среди заявленного словесного элемента «ERRA» и основных индивидуализирующих противопоставленных словесных элементов «ЭРРЕА» «ERREA» «errea» «ERA», поскольку словесные элементы «РИПАБЛИК» «REPUBLIC» «NON-TOXIC TEXTILES» являются слабыми элементами обозначений.

Сопоставительный анализ словесного элемента «ERRA» заявленного обозначения и противопоставленных словесных элементов «ЭРРЕА» «ERREA» «errea» «ERA» показал следующее.

Словесный элемент «ERA» противопоставленного знака (7) полностью фонетически входит в состав заявленного обозначения. Фонетическое сходство заявленного словесного элемента «ERRA» и словесных элементов «ЭРРЕА» «ERREA» «errea» противопоставленных товарных знаков (1-6) обусловлено тождественным звучанием начальных частей обозначений «ЭРР-» «ERR-» «err» и звуком «А» в конце обозначений, отличие имеются только одним звуке «Е» в окончании противопоставленных обозначений, что не привлекает к себе внимание потребителя при восприятии обозначений в целом на фоне тождества всех остальных звуков.

Сравниваемые словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, что позволяет признать их сходными по графическому признаку. Некоторые отличия в характере букв – заглавные и строчные - относятся к незначительным расхождениям в деталях, не влияющим на общее визуальное сходство сравниваемых словесных элементов.

Сопоставляемые словесные элементы «ERRA» и «ЭРРЕА» «ERREA» «erreа» являются фантазийными, не обладают самостоятельным лексическим значением в распространенных европейских языках, в этой связи превалирующими, в данном случае, выступают фонетический и графический факторы сходства.

Учитывая изложенное, сопоставляемые элементы являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности скорректированного заявителем перечня товаров 18 класса МКТУ «сумки [за исключением спортивных]», товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, уборы головные [за исключением спортивных]», услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц [товаров 18, 25 классов МКТУ, за исключением товаров для спорта]» и товаров/услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков (1-7), показал следующее.

Испрашиваемые товары 18 класса МКТУ «сумки [за исключением спортивных]» являются однородными товарам 18 класса МКТУ, в частности, «сумки, сумки женские, сумки кожаные или из имитации кожи, сумки небольшие, сумки парусиновые, включенные в 18 класс, сумки для кемпинга, пляжа, путешествий, сумки поясные, сумки для косметики незаполненные, сумки дорожные», указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков (1-5, 7), поскольку они объединены родовым понятием «сумки», соотносятся друг с другом как род-вид, товары являются взаимодополняемыми, взаимозаменяемыми, имеют одинаковый круг потребителей, и условия реализации.

Испрашиваемые товары 25 класса МКТУ «одежда, обувь, уборы головные [за исключением спортивных]» являются однородными товарам 25 класса МКТУ, в частности, «одежда, обувь, уборы головные, повязки для головы [одежда], шапки [головные уборы], шляпы», приведенные в перечне противопоставленных товарных знаков (1-7), соотносятся друг с другом как род-вид, товары являются взаимодополняемыми, взаимозаменяемыми, имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации.



Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц [товаров 18, 25 классов МКТУ, за исключением товаров для спорта]» являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в частности, «размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, в том числе, очков, багажа, одежды, товаров спортивных» (1), «оптовая и розничная торговля часовыми инструментами и ювелирными изделиями, канцелярскими принадлежностями, багажом, одеждой, спортивными изделиями; услуги оптовой и розничной продажи указанных товаров, предоставляемые через Интернет» (3); «продвижение продаж для третьих лиц; реклама» (7), поскольку соотносятся как род-вид, оказываются одними и теми же лицами.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-7) являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении представленных к возражению документов [1] коллегия сообщает, что они не снимают оснований для отказа, противоречащих пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегией было принято во внимание, представленное на стадии экспертизы обращение от правообладателя (компании «ЭРРЕА' СПОРТ С.п.А.», Италия) серии противопоставленных товарных знаков (1-6) с просьбой воспрепятствовать регистрации заявленного обозначения по заявке №2019726830, как противоречащей пункту 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду высокой степени сходства рассматриваемого обозначения и серии товарных знаков (1-6) в отношении однородных товаров и услуг.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.11.2020.**