

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.03.2025 возражение компании Ханчжоу Изи Кэн Тулс Ко., Лтд., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023822435, при этом установила следующее.

Обозначение «EZARC» по заявке №2023822435 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 11.12.2023 на имя заявителя для индивидуализации товаров 07, 08 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 02.12.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07, 08 классов МКТУ. Основанием для принятия решения послужил приведенный в заключении по результатам экспертизы вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**ZARC**» (свидетельство №1036528 с приоритетом от 16.11.2023),

зарегистрированным в отношении однородных товаров 07, 08 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Гермес», 692481, Приморский край, Надеждинский м. р-н, Надеждинское с.п., Вольно-Надеждинское с., тер. Опережающего развития Приморье.

В поступившем возражении заявитель указывает на то, что правообладатель противопоставленного товарного знака не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2023822435 для заявленных товаров 07, 08 классов МКТУ, в подтверждении чего представлен подлинник соответствующего письма-согласия.

Принимая во внимание все вышеизложенные доводы, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023822435 в отношении заявленных товаров 07, 08 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (11.12.2023) поступления заявки №2023822435 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного

до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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 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).

Пункт 46 Правил содержит положение о том, что согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для

приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение «EZARC» по заявке №2023822435 с приоритетом от 11.12.2023 является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно оспариваемому решению Роспатента от 02.12.2024 препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2023822435 в отношении заявленных товаров 07, 08 классов МКТУ является противопоставленный товарный знак «**ZARC**» по свидетельству №1036528 с более ранним приоритетом от 16.11.2023, правообладателем которого является ООО «Группа компаний «Гермес».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров 07, 08 классов МКТУ, для сопровождения которых предназначены эти сравниваемые обозначения, заявителем не оспаривается.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К таким обстоятельствам относится выданное правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №1036528 письмо-согласие, в котором ООО «Группа компаний «Гермес» не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2023822435 для заявленных товаров 07 класса МКТУ *«полотна пильные [детали машин, станков]; пилы возвратно-поступательные; шуруповерты электрические; резак для мрамора; машины углошлифовальные; станки металлообрабатывающие; головки буровые [детали машин]; круги шлифовальные [детали машин]; дрель электрическая ручная (за исключением электрической угольной дрели); машины отрезные; ключи электрические; инструменты [детали машин]; пилы дисковые (детали машин); лезвия [детали машин]»* и 08 класса МКТУ *«оселки; вилки для прополки [ручные инструменты]; лопаты [ручные инструменты]; пилы [ручные инструменты]; стамески полукруглые [ручные инструменты]; молотки [ручные инструменты]; отвертки неэлектрические; инструменты клепальные [ручные инструменты]; шпатели [ручные инструменты]; пистолеты для нанесения шовного герметика*

неэлектрические; лезвия для рубанков; клещи; ножи садовые кривые; угольники [ручные инструменты]; ключи гаечные [ручные инструменты]» на имя заявителя.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

При рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака согласно требованиям законодательства следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Следует констатировать, что заявленное обозначение «EZARC» и противопоставленный товарный знак «**ZARC**» не тождественны, а, кроме того, противопоставленный товарный знак не является коллективным или общеизвестным. Сведениями о введении потребителей в заблуждение при сопровождении в гражданском обороте товаров спорным заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком коллегия не располагает.

Наличие подлинника письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, заявителем преодолены приведенные в оспариваемом решении Роспатент от 02.12.2024 препятствия для регистрации товарного знака по

заявке №2023822435, следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.03.2025, отменить решение Роспатента от 02.12.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023822435.