

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 07.09.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Котловской Екатериной Николаевной, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021733448, при этом установила следующее.



Обозначение “**Эксимер**” по заявке №2021733448, поданной 31.05.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 37, 40, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 30.06.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021733448 в отношении всех услуг 37, 40, 44 классов МКТУ. В то же время в отношении всех испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ в регистрации заявленного обозначения было отказано, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения



комбинированным товарным знаком «**excimer**» по свидетельству № 465816 с приоритетом от 31.08.11г., срок действия продлен до 31.08.2031г. зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью "Интеллектуальный центр Эксимер", 127273, Москва, пр-д Сигнальный, д.16, стр.27, пом.06214Б для однородных услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.09.2022 поступило возражение, в котором заявитель, сообщает об обстоятельствах, которые не были известны на дату вынесения оспариваемого решения.

В частности, заявитель получил и направил в адрес Роспатента оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака [1].

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.06.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2021733448 в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых услуг 35, 37, 40, 44 классов МКТУ.

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

С учетом даты (31.05.2021) подачи заявки №2021733448 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 за № 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 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 №2021733448 заявлено



комбинированное обозначение «  », состоящее из словесного элемента «ЭКСИМЕР», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также из изобразительных элементов в виде силуэта глаза. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении услуг 35, 37, 40, 44 классов МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан следующий товарный знак [1]





«  » по свидетельству № 465816 с приоритетом от 31.08.2011, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения буквы «e» на красном фоне, и из слова «EXCIMER», выполненного буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака действует в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ сходства обозначения по заявке №2021733448 и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.



Сравниваемые обозначения «» и «» являются сходными друг с другом, за счет вхождения в их состав фонетически сходных слов «ЭКСИМЕР», «EXCIMER».

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ представляют собой услуги продвижения и реализации линз и оптики. В свою очередь услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] представляют собой товары тех же родовых групп, поэтому испрашиваемые услуги являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1].

Принимая во внимание установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также установленную однородность испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ с услугами противопоставленного товарного знака [1], следует сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Заявитель не оспаривает сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров, однако сообщает о получении им письменного согласия от владельца противопоставленного товарного знака.

В материалы дела, действительно представлен оригинал письма-согласия от Общества с ограниченной ответственностью "Интеллектуальный центр Эксимер", 127273, Москва, пр-д Сигнальный, д.16, стр.27, пом.06214Б, являющегося владельцем товарного знака по свидетельству №465816, в котором отражено безотзывное согласие на регистрацию обозначения по заявке №2021733448 в отношении всех услуг 35 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Представленное письмо-согласие составлено в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

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.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией были учтены представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 16, 25 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки №2021733448.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2022, изменить решение Роспатента от 30.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021733448.