

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 13.07.2023, поданное компанией ЭКРУ МАГАЗАДЖИЛИК АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №935622, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**ECRU**» был зарегистрирован 13.04.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2022769886 с приоритетом от 30.09.2022 на имя Р МИКСД - ФЗКО , ДСО-ИФЗА-20568, ИФЗА Пропертиз, Дубай Силикон Оазис, Объединённые Арабские Эмираты (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 935622 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса относительно всех товаров и услуг 25 и 35 классов и части товаров 09 и 18 классов МКТУ.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «**ECRU**» по свидетельству №935622 является сходным до степени смешения со

знаком «**ECROU**» по международной регистрации №1384622, владельцем которого является лицо, подавшее возражение, что обусловлено их фонетическим и визуальным сходством.

В возражении также отмечено, что слово «ECRU» в качестве лексической единицы английского языка имеет следующее значение – цвета небеленого, сурового полотна. Слово «ECROU» не имеет словарного значения, поэтому семантический критерий не подлежит оценке, но, поскольку слово «ECRU» не относится к общей лексике английского языка, которая может быть знакома широкому кругу российских потребителей, установленное фонетическое и графическое сходство будут носить определяющий характер при восприятии и сопоставлении сравниваемых обозначений.

Анализируя однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с соответствующими товарами и услугами противопоставленного знака, лицо, подавшее возражение, отмечает, что, поскольку по международной регистрации №1384622 правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса, а именно в отношении всех родовых групп включенных в этот класс (белье, одежда, дополнения к одежде (пояса), обувь и головные уборы), все указанные в регистрации №935622 товары 25 класса, относящиеся к тем же родовым и в отдельных случаях видовым группам, совпадают по назначению, способу и месту сбыта, кругу потребителей, т. е. являются однородными товарам 25 класса, в отношении которых действует правовая охрана более раннего и сходного товарного знака.

Кроме того, отмечено, что товарам 25 класса могут сопутствовать в торговле изделия из кожи и аксессуары 18 класса, в связи с чем лицо, подавшее возражение, полагает, что товарам 25 класса международной регистрации №1384622 могут быть признаны однородными часть товаров 18 класса товарного знака №935622, кроме следующих рубрик: *хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия; ошейники, поводки и одежда для животных; поводки; чепраки под седло для лошадей; недоуздки для лошадей; попоны для лошадей; обивка мебельная из кожи; подкладки мягкие под седла для верховой езды; шоры [сбруя конская]; гарнитурные сбруйные;*

намордники; уздечки [конская сбруя]; ремни для конской сбруи; ремни кожаные [изделия шорные]; отделка кожаная для мебели; плетки многохвостые; ремни стременные; детали для стремян резиновые; удила [сбруя конская]; вожжи; торбы [мешки для кормов]; кожухи для рессор кожаные; наколенники для лошадей; седла для лошадей; крепления для седел; постромки [конская сбруя].

По мнению лица, подавшего возражение, все услуги 35 класса оспариваемой регистрации, относящиеся тем же родовым и в отдельных случаях к видовым группам, совпадают по назначению (основной критерий однородности услуг), способу реализации и кругу потребителей, т. е. являются однородными услугами 35 класса, в отношении которых действует правовая охрана более раннего и сходного знака по международной регистрации №1384622.

Учитывая высокую степень сходства товарного знака №935622 и знака по международной регистрации №1384622, лицо, подавшее возражение, считает, что товары 09 класса товарного знака №935622: *очки [оптика]; цепочки для очков; шнурки для очков; линзы очковые из органического стекла; футляры для очков; оправы для очков; очки солнцезащитные; футляры для контактных линз; обувь для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; перчатки для защиты от несчастных случаев; комбинезоны специальные защитные для летчиков; очки спортивные; одежда отражающая для предотвращения несчастных случаев; сумки для переноски компьютеров и других электронных устройств; футляры для переноски для сотовых телефонов, электронных книг (устройств) и других электронных устройств; сумки переносные для ноутбуков; смарт-очки; смарт-часы, могут быть признаны однородными товарам 25 класса по международной регистрации №1384622, поскольку такие товары могут выступать в качестве сопутствующих (аксессуаров) и реализовываться в пределах одной торговой точки.*

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №935622 недействительным отношении всех заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, а также в отношении следующих товаров 09 и 18 классов МКТУ:

09 класса: очки [оптика]; цепочки для очков; шнурки для очков; линзы очковые из органического стекла; футляры для очков; оправы для очков; очки солнцезащитные; футляры для контактных линз; обувь для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; перчатки для защиты от несчастных случаев; комбинезоны специальные защитные для летчиков; очки спортивные; одежда отражающая для предотвращения несчастных случаев; сумки для переноски компьютеров и других электронных устройств; футляры для переноски для сотовых телефонов, электронных книг (устройств) и других электронных устройств; сумки переносные для ноутбуков; смарт-очки; смарт-часы.

18 класса: кожа и имитация кожи, изделия из них; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты дождевые и солнечные; трости; сумки; сумки для альпинистов; сумки туристские; сумки пляжные; сумки спортивные; каркасы для женских сумок; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; альпешитоки; кошельки; сумки женские; наборы дорожные [кожгалантерея]; футляры для ключей; чемоданы плоские для документов; портпледы; коробки для шляп кожаные; гамаки-перевязи для ношения младенцев; сумки хозяйственные на колесах; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; бумажники; портфели [кожгалантерея]; кейсы из кожи или кожкартона; сумки школьные; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; чехлы для дождевых зонтов; рюкзаки; ранцы; папки для нот; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; ручки для чемоданов; ручки для зонтов; кольца для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; портупеи кожаные; сумки для слесарных инструментов пустые; кошельки из металлических колечек; кожкартон; сундуки дорожные; сумки холщевые для покупок; сумки кожаные для покупок; сумки текстильные для покупок; ремни для военного снаряжения; ремни для коньков; ремешки кожаные; крупоны [кожевенные полуфабрикаты]; шкуры выделанные; пушнина; чемоданы; молескин [имитация кожи]; замша, за исключением используемой для чистки; сетки хозяйственные; картдержатели [бумажники]; клапаны кожаные.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- сведения по заявке № №2022769886;
- сведения о товарном знаке №935622;
- сведения о международной регистрации №1384622 с переводом перечня товаров и услуг;
- правила произношения буквосочетания OU в английском языке;
- перевод (значение) слов «есги» и «есгои»;
- решения ППС №№2022B02159 и 2021B01097;
- результаты поисковой выдачи по запросу «ECROU одежда купить»;
- статья с новостного интернет-портала Интерфакс;
- список магазинов ECROU в городах Стамбул, Анталия и Анкара;
- скриншоты видеообзоров с сайта Youtube и портала dzen.ru;
- информация о знаке ECROU с сайта CDEK.Shopping и ведущего на него сайта lagarderob.ru.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, в котором выразил свое несогласие с доводами возражения, указав следующее.

По мнению правообладателя, сравниваемые обозначения имеют отличия, которыми обусловлено их различное восприятие в целом, в подтверждение чего счел возможным привести анализ сходства сравниваемых обозначений, результаты которого свидетельствуют о том, что графические, фонетические и семантические отличия не позволяют прийти к выводу о том, что сравниваемые обозначения могут ассоциироваться друг с другом в целом.

Кроме того, правообладатель отметил факт неиспользования противопоставленного товарного знака «ECROU» на территории Российской Федерации, указав на рассмотрение в Суде по интеллектуальным правам искового заявления правообладателя к лицу, подавшему возражение, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации №1384622. Делу присвоен номер СИП-581/2023.

По мнению правообладателя, судебный акт по указанному судебному делу подтвердит доводы о том, что противопоставленный товарный знак «ECROU» не

является известным и не имеет высокой репутации в России, а также об отсутствии риска смешения между оспариваемым товарным знаком и противопоставленным товарным знаком.

Кроме того, правообладатель отметил, что лицо, подавшее возражение, не привело убедительных доводов о наличии однородности товаров 25 класса МКТУ товарам 09 и 18 классов МКТУ, в отношении которых, в том числе, оспаривается предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

С учетом вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ECRU» по свидетельству № 935622.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, представило свои пояснения на изложенные в нем контрдоводы, выразив свое несогласие с тезисом о том, что сравниваемые знаки вызывают разные ассоциации, полагая, что оспариваемый знак в силу высокого фонетического сходства может ассоциироваться со старшим знаком.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что факт подачи правообладателем искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака в связи с неиспользованием, свидетельствует о противоречивой позиции правообладателя оспариваемого знака относительно его сходства со старшим товарным знаком.

По мнению лица, подавшего возражение, учитывая высокую различительную способность старшего товарного знака, который является фантазийным и входит в фирменное наименование правообладателя, и более слабую различительную способность оспариваемого товарного знака, который представляет собой название цвета и может рассматриваться как товарная характеристика, а также сходство до степени смешения шрифтового исполнения сравниваемых товарных знаков и однородность всех товаров и услуг 25, 35 классов, а также части товаров 09 и 18 классов, можно говорить о наличии обстоятельств, усиливающих вероятность смешения товарных знаков потребителем.

На заседании коллегии, которое состоялось 11.03.2024, правообладатель представил письменные объяснения об отсутствии смешения в связи с установленным Судом по интеллектуальным правам неиспользованием противопоставленного товарного знака по международной регистрации № 1384622, что имеет существенное значение для рассмотрения настоящего спора, отметив, что установленное Судом по интеллектуальным правам отсутствие товаров на территории Российской Федерации, маркированных товарным знаком лица, подавшего возражение, имеет преюдициальное значение для вывода о том, что отсутствует даже теоретическая возможность смешения товаров на рынке Российской Федерации, маркированных товарными знаками правообладателя и лица, подавшего возражение.

К письменным пояснениям приложена копия резолютивной части решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-581/2023.

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

С учетом даты приоритета (30.09.2022) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**ECRU**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1384622 представляет собой словесное обозначение «**ECROU**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого словесного товарного знака «ECRU» с противопоставленным словесным знаком «ECROU» на соответствие его требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал наличие фонетического сходства, в силу присутствия в них совпадающих букв и звуков, расположенных в одинаковой последовательности, при этом следует согласиться с доводом лица, подавшего возражение, о том, что сочетание латинских букв «OU» в отдельных случаях произносится как звук «У», что дополнительно усиливает фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Визуальное сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено использованием одинаковых заглавных букв стандартного шрифта латинского алфавита.

Что касается семантического критерия сходства, то отсутствие смыслового значения в слове «ECROU» не дает возможности использовать этот критерий при анализе сравниваемых словесных обозначений, что усиливает значение фонетического и визуального факторов сходства.

Анализ однородности товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, включенных в перечни сравниваемых товарных знаков, показал присутствие в них товаров и услуг, относящихся к одним родовым и видовым группам товаров и услуг.

Вместе с тем, несмотря на очевидное сходство знаков и однородность товаров и услуг, отсутствует вероятность их смешения на российском рынке, поскольку решением Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2024 по делу №581/2023 правовая охрана знака по международной регистрации №1384622 досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ вследствие его неиспользования.

Соответственно, отсутствует угроза смешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации оспариваемого товарного знака по свидетельству №935622 с противопоставленным знаком в отношении товаров 09, 18, 25 и услуг

35 классов МКТУ, даже с учетом их однородности товарам 25 и услугам 35 классов МКТУ противопоставленной регистрации.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.07.2023, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №935622.