

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 поступившее 16.03.2021 возражение, поданное ООО «ЭМИЛИ Групп», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020715491, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **ЭМИСЕТ** » по заявке №2020715491 с приоритетом от 26.03.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.12.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020715491. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком

«EMSET» по международной регистрации № 1484257 [1] с конвенционным приоритетом от 30.04.2019 в отношении товаров 19 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 19 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.03.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что знак по международной регистрации № 1484257 [1] не является сходным до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2020715491, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ЭМИСЕТ], в то время как противопоставленный знак [1] имеет следующее звучание [ЭМСЕТ] то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение визуально не сходно с противопоставленным знаком по международной регистрации № 1484257 [1], так как сравниваемые обозначения выполнены буквами разных алфавитов;

- невозможно провести анализ сравниваемых обозначений по семантическому признаку сходства, так как они отсутствуют в словарно-справочных источниках;

- товары 19 класса заявленного обозначения не являются однородными товарам 19 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации № 1484257 [1], так как различаются по назначению: первые служат для дорожного и ландшафтного строительства, а вторые – для строительства и ремонта зданий.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.12.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 19 класса МКТУ.

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

С учетом даты (26.03.2020) поступления заявки №2020715491 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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 настоящем пункте, 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 обозначение « **ЭМИСЕТ** » является словесным, выполненным близким к стандартному шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 19 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].

Противопоставленный знак «EMSET» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «ЭМИСЕТ»/«EMSET», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленный ему знак [1] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [ Э М И С Е Т ], а противопоставленный ему знак [1], имеет следующее произношение: [ Э М С Е Т ]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [ М, С, Т ] и совпадающих гласных звуков [ Э, Е ], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [ Э М С Е Т ]. Таким образом, 5 букв из 6 имеют тождественное звучание.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] выполнены близкими к стандартному и стандартными шрифтовыми единицами соответственно, в виду чего графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантических значениях сравниваемых обозначений, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 19 класса МКТУ «габионы; габионы коробчатые; геотекстиль; геокомпозиты; геоматы; геомембраны; геосинтетические строительные материалы; георешетки; георешетки объемные полимерные; геосетки; геосетки полимерные дорожные; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и покрытия дорог; обрешетки неметаллические; покрытия дорожные неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полотно геотекстильное; полотно геотекстильное нетканое; полотно геотекстильное нетканое иглопробивное» заявленного обозначения являются однородными товарам 19 класса МКТУ «building materials (non-metallic) (строительные материалы (неметаллические)); mortar for building (строительный раствор); coatings [building materials] (покрытия [строительные материалы]); concrete (бетон); cement coatings (цементные покрытия); dry mortar (сухая строительная смесь)» противопоставленного знака [1], поскольку относятся к родовому понятию «материалы строительные частично обработанные», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком [1] в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 28.12.2020.**