

Приложение

к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 30.09.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Федюшиным Артемом Михайловичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021777708, при этом установила следующее.

Обозначение “ERSA” по заявке №2021777708, поданной 25.11.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 14, 18, 24, 25, 35, 40, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 13.09.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021777708 в отношении всех товаров и услуг 14, 18, 24, 40 классов МКТУ. В то же время в отношении испрашиваемых товаров и услуг 25, 35, 42 классов МКТУ в государственной регистрации было отказано ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения со следующими товарными знаками:



1) «  » по свидетельству №824242 с приоритетом от 19.05.21, зарегистрированным на имя АО холдинговая компания «ЭЛЕКТРОЗАВОД», 107023, Москва, ул. Электрозаводская, 21 для однородных услуг 35, 42 классов МКТУ;



2) «  » по свидетельству №740083 с приоритетом от 19.04.19, зарегистрированным на имя БУРОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ СЕРГЕЕВНЫ, 173024, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Связи, д. 21, кв. 16 для однородных товаров 25 класса МКТУ;

3) «ERSA» по международной регистрации №1503287 с конвенционным приоритетом от 21.01.19, зарегистрированной на имя ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Strasse 24 97877 Wertheim для однородных услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для товаров и услуг 25, 35, 42 классов МКТУ, так как не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2022 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 [2].

Кроме того заявитель сообщает об отказе от правовой охраны в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.09.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2021777708 в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ дополнительно к товарам и услугам 14, 18, 24, 40 классов МКТУ, в отношении которых уже было вынесено решение о регистрации.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.12.2022, заявитель представил оригинал письма-согласия, который был приобщен к протоколу.

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

С учетом даты (25.11.2021) подачи заявки №2021777708 правовая база для оценки охранных способностей 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 №2021777708 заявлено

словесное обозначение « **ERSA** », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 14, 18, 24, 25 и услуг 40 классов МКТУ.

Принимая во внимание сокращение заявителем объема требований по возражению до товаров 25 класса МКТУ и отказ от предоставления правовой охраны в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, противопоставления [1-3] не подлежат исследованию, так как не препятствуют регистрации заявленного обозначения в части товаров 25 класса МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в отношении товаров 25 класса МКТУ в заключении по результатам экспертизы



указан следующий товарный знак [2] «  » по свидетельству №740083, включающий словесный элемент ARSA, выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ сходства обозначения по заявке №2021777708 и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Сравниваемые обозначения «  ERSA » и «  » являются

сходными друг с другом, за счет вхождения в их состав фонетически сходных слов «ERSA», «ARSA».

Испрашиваемые товары 25 класса МКТУ представляют собой одежду, обувь и головные уборы. В свою очередь товары 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] представляют собой товары той же родовой группы.

Принимая во внимание установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров 25 класса МКТУ, 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 16.09.2022 от Индивидуального предпринимателя Буровой Екатерины Сергеевны, 173024, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Связи, д. 21, кв. 16, являющейся владельцем товарного знака по свидетельству №740083, в котором отражено безотзывное согласие на регистрацию обозначения по заявке №2021777708 в отношении всех товаров 25 класса 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.

Противопоставленный товарный знак не является общезвестным или коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено 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 25 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки №2021777708.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.09.2022, изменить решение Роспатента от 13.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021777708.