

**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 возражение, поступившее 05.10.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Овчаренко Денисом Валериевичем, Самарская область, город Тольятти (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022740797, при этом установила следующее.



Обозначение «  
» по заявке №2022740797 подано 21.06.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 20, 25, 35, 37, 39, 44 классов МКТУ.

Роспатентом 06.09.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022740797 в отношении всех товаров и

услуг 06, 07, 09, 20, 25, 35, 37, 39, 44 классов МКТУ в связи с несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того в оспариваемом решении установлено сходство заявленного обозначения со следующими товарными знаками:

**ЭРВИН**

[1] «**ЭРВИН**», зарегистрированным под №728690 с приоритетом от 01.08.2018, на имя Нисанова Эрвина Ильягуевича, 121009, Москва, ул. Новый Арбат, 31/12, кв. 132, в отношении однородных товаров 06, 09, 20 классов МКТУ;

[2-3] «ERWIN/ЭРВИН», зарегистрированными под №660433 с приоритетом от 24.03.2017, № 652276 с приоритетом от 24.03.2017, на имя Нисанова Давида Мардахевича, 107076, Москва, ул. Преображенская, 2, корп. 1, кв. 30, в отношении однородных товаров и услуг 25, 35, 37, 39, 44 классов МКТУ;

**ERWIN**

[4] «**ERWIN**», зарегистрированным под №623940 с приоритетом от 04.05.2016, на имя Общества с ограниченной ответственностью «СИГИРИЯ», 119019, Москва, Волхонка ул., 14, стр. 10, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.10.2023 поступило возражение на решение Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель высказал несогласие со сходством заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков за счет графических отличий сопоставляемых обозначений, а также фонетического отличия в первом гласном звуке. Кроме того, заявитель указывает, что все испрашиваемые товары и услуги были конкретизированы по назначению формулировкой «для сельскохозяйственного использования».

На заседании коллегии, состоявшемся 30.11.2023, коллегией Палаты по патентным спорам было указано на то, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как испрашиваемые товары 07 класса МКТУ корреспондирует товарам 11, 12 классов МКТУ в перечне свидетельства №728690.

Данное обстоятельство относительно более широкого применения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса было отражено в пункте 4 протокола заседания от 30.11.2023 на основании пункта 45 Правил ППС.

Заявителем был подготовлен дополнительный ответ с учетом указанных в протоколе обстоятельств.

Согласно дополнительным пояснениям заявитель полагает сопоставляемые товары неоднородными. В частности, в товарном знаке №728690 приведен весь перечень товаров 11 класса МКТУ.

Данные товары объединены по признаку назначения – орошение, освещение, охлаждение. Заявитель планирует индивидуализировать товарным знаком совсем другие товары – например, торфо-распушительные машины, торфо-смесительные машины, торфо-наполнительные машины, машины для разборки стопок кассет, торфо-наполнительные посадочные машины, машины для мульчирования и т.д.

Несмотря на то, что товары 07 класса и 11 класса включают в себя машины (родовое понятие), вид и назначение машин в корне отличаются. Машины, планируемые к продаже заявителем, не связаны с орошением, освещением или тепловой обработкой – они связаны с измельчением и перемешиванием торфа, субстратов и удобрений.

Необходимо также отметить, что сельскохозяйственные машины – это дорогостоящее оборудование, планируемое использовать длительное время.

Заявитель просит уточнить перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана по заявке и представить его в следующем виде:

07 класс МКТУ - орудия сельскохозяйственные, за исключением относящихся к 11 классу; инструменты сельскохозяйственные, за исключением относящихся к 11 классу; машины сельскохозяйственные, за исключением относящихся к 11 классу; двигатели, относящиеся к 7 классу МКТУ, за исключением предназначенных для

наземных транспортных средств; соединения и элементы передач, относящиеся к 7 классу МКТУ, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022740797 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении сокращенного перечня товаров 07 класса МКТУ.

На заседании, состоявшемся 19.12.2023 заявителем дополнительно было подано ходатайство об уточнении перечня, в котором заявитель просит сократить перечень испрашиваемых товаров до следующего: «7 класс – машины сельскохозяйственные, а именно: торфо-распушительные, торфо-смесительные, торфо-наполнительные».

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

С учетом даты (21.06.2022) поступления заявки №2022740797 на регистрацию товарного знака 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о

публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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;



содержат в своем перечне товаров, однородных сокращенному испрашиваемому перечню, поэтому не рассматриваются в целях дальнейшего анализа.

## ЭРВИН

Противопоставленный словесный товарный знак [1] «ЭРВИН», по свидетельству №728690 с приоритетом от 01.08.2018, выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении однородных товаров 11 и 12 классов МКТУ.

Анализ сходства обозначения по заявке №2022740797 и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Обозначение по заявке №2022740797 и противопоставленный товарный знак состоят из словесных элементов «IRWIN» и «ЭРВИН», которые при воспроизведении отличаются первым гласным звуком (И /Э), при этом дальнейшие звуки совпадают по последовательности и звучанию (РВИН).

С семантической точки зрения английского слово IRWIN является именем собственным, также как и слово Эрвин. Учитывая, что оба слова являются именами, а не именами нарицательными, представляется невозможным сопоставить данные обозначения по близости заложенных в них понятий и идей. Таким образом, семантический критерий сходства не подлежит применению.

Что касается графического восприятия, то сопоставляемые обозначения выполнены буквами разных алфавитов, что не позволяет говорить об их графическом сходстве.

Вместе с тем при наличии высокой степени фонетического сходства словесных элементов, у коллегии имеются основания для вывода о сходстве сопоставляемых обозначений.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ и товаров 11, 12, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, показало следующее.

Товары 07 класса МКТУ *«машины сельскохозяйственные, а именно: торфо-распушительные, торфо-смесительные, торфо-наполнительные»* отнесены в категории инструментов 07 класса МКТУ, однако для понимания природы данных



механизмов, коллегия обратилась к словарно-справочным источникам информации для установления того, товар какой природы по своему существу испрашивается заявителем.

Так, машина торфо-распушительная состоит из камеры, оснащенной фрезами для дробления торфа, а также оросительной системой для его полива, запускаемая в действие двигателем, подающая распушенный торф через рукав.

Автоматическая торфо-наполнительная посадочная машина предназначена для наполнения контейнеров (горшков) торфяным субстратом, подготовки углубления для посадочного материала, внесения удобрения в контейнер и выдачи горшков на конвейер для осуществления посадки растений, в том числе растений с открытой корневой системой (см. [https://dzen.ru/a/Y\\_x4LDtq2H-1J-Xb?experiment=948515](https://dzen.ru/a/Y_x4LDtq2H-1J-Xb?experiment=948515)).

Учитывая сельскохозяйственное назначение испрашиваемых товаров, а также наличие в составе данных механизмов оросительных установок, испрашиваемые товары являются однородными по назначению следующим товарам противопоставленного товарного знака [1] *«рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; установки для орошения автоматические»* 11 класса МКТУ и товаров *«машины поливочные; тележки грузовые; тракторы»* 12 класса МКТУ. Перечисленные товары 11, 12 классов МКТУ противопоставленных знаков представляют собой устройства сельскохозяйственные, используемые в целях ухода за почвой, обработки полей и сбора урожая. Что касается телег, то коллегия отмечает также, что заявленные машины имеют колеса снизу установок, что позволяет их крепить как тележку к трактору для транспортировки, а также для работы машины непосредственно в поле.

Все сопоставляемые товары представляют собой сельскохозяйственные машины и приспособления, поэтому могут иметь один источник происхождения, несмотря на отличия в функциях каждого из сопоставляемых устройств.

Сопоставляемые товары характеризуются низкой степенью однородности, однако, при наличии вывода о сходстве сопоставляемых обозначений, данные

выводы свидетельствуют о вероятности смешения сопоставляемых обозначения на рынке.

Таким образом, обозначение по заявке №2022740797 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как признано сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №728690 в отношении всех испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2023, изменить решение Роспатента от 06.09.2023 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2022740797 с учетом дополнительных обстоятельств.**