

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 11.06.2024 возражение компании E.LINE S.R.L., Италия (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1708014.



Международная регистрация №1708014 знака «» с конвенционным приоритетом от 19.09.2022 произведена Международным Бюро ВОИС 26.09.2022 в отношении товаров 10, 16 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя (E.LINE S.R.L., Via Soncino, I-24050 TORRE PALLAVICINA (BG) (IT)).

Роспатентом 06.12.2023 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1708014 для всех заявленных товаров 10, 16 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам экспертизы, изложенным в предварительном отказе Роспатента от 07.04.2023, знак по международной регистрации №1708014 является сходным до степени смешения с товарными знаками «**ELINA**» [1] по

свидетельству №204205 с приоритетом от 23.09.1999, «**ЭЛИНА**» [2] по свидетельству №147480, зарегистрированным в отношении однородных товаров 10, 16 классов МКТУ на имя Акционерного общества «Промышленная компания ЭЛИНА», 454126, г. Челябинск, ул. Витебская, д.4, ком.511.

В поступившем возражении заявитель указывает на то, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [1], [2] не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1708014, в подтверждении чего представлено письмо-согласие.

По мнению заявителя, представленное письмо-согласие устраняет препятствие в виде вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1708014 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При этом заявитель исключает введение потребителя в заблуждение при сосуществовании знака по международной регистрации №1708014 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №204205, №147480, поскольку они предназначены для использования разных отраслях, а заявитель и правообладатель не являются конкурентами. В этой связи круг потребителей, для которых предназначены товары, маркированные сравниваемыми знаками, является различным. Так, потребителями товаров, сопровождаемых знаком по международной регистрации №1708014, являются медицинские учреждения, медицинские работники, а потребителями товаров под противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №204205, №147480 являются в основном государственные службы, оказывающие различную, в том числе, экстренную помощь населению с использованием спецавтотранспорта.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.12.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1708014 для всех заявленных товаров 10, 16 классов МКТУ.

Оригинал упомянутого письма-согласия был представлен в материалы дела.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.09.2022) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1708014 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).



Знак «**Eline**» по международной регистрации №1708014 с конвенционным приоритетом от 19.09.2022 является комбинированным, включает словесный элемент «Eline», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского

алфавита черного цвета, расположенный между горизонтальными линиями зеленого цвета. Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1708014 испрашивается в отношении товаров 10, 16 классов МКТУ:

10 класс МКТУ – *«cases fitted for medical instruments; sterile sheets, surgical» / «футляры для медицинских инструментов; стерильные простыни, хирургические»;*

16 класс МКТУ – *«plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; plastic film for wrapping; adhesive plastic film for wrapping; envelopes, sheets and rolls for the sterilization and packaging of instruments for medical use; paper envelopes for use in the sterilization of medical instruments; paper bags for use in the sterilization of medical instruments; paper roll stock for packaging for medical instruments; plastic sheets for wrapping medical instruments; plastic sheets for packaging; self-adhesive plastic sheets for lining shelves; plastic films for wrapping medical instruments; plastic films for medical use; plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging; adhesive plastic film for packaging; adhesive plastic film for wrapping» / «пластиковые листы, пленки и пакеты для обертывания и упаковки; пакеты [конверты, мешочки] из бумаги или пластика для упаковки; пластиковая пленка для обертывания; клейкая пластиковая пленка для обертывания; конверты, листы и рулоны для стерилизации и упаковки инструментов медицинского назначения; бумажные конверты для стерилизации медицинские инструменты; бумажные пакеты для стерилизации медицинских инструментов; рулонная бумага для упаковки медицинских инструментов; пластиковые листы для упаковки медицинских инструментов; пластиковые листы для упаковки; самоклеящиеся пластиковые листы для облицовки полок; пластиковые пленки для обертывания медицинских инструментов; пластиковые пленки медицинского назначения; пластиковые листы, пленки и пакеты для обертывания и упаковки; клейкая пластиковая пленка для упаковки; клейкая пластиковая пленка для обертывания».*

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1708014 для заявленных товаров 10, 16 классов МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием более ранних прав Акционерного

общества «Промышленная компания ЭЛИНА» на словесные товарные знаки «**ELINA**» [1] по свидетельству №204205 с приоритетом от 23.09.1999, «**ЭЛИНА**» [2] по свидетельству №147480.

Товарный знак [1] зарегистрирован, в частности, для товаров 10 класса МКТУ «*приборы для измерения артериального давления; вибрационные аппараты для кроватей; защитные устройства слуховые; кварцевые медицинские лампы; компрессоры для хирургических целей; компрессы термоэлектрические для хирургических целей; кресла медицинские или зубоврачебные; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; лазеры для медицинских целей; лампы медицинские, в том числе кварцевые и ультрафиолетовые; приборы для массажа; мебель для медицинских целей; медицинские приборы и инструменты; одеяла с электрообогревом для медицинских целей; операционные столы; слуховые аппараты*» и товаров 16 класса МКТУ «*авторучки; аквариумы комнатные; брошюры; буклеты; вывески бумажные или картонные; газеты; графические изображения; папки для документов; издания печатные; календари; календарисправочники; картины обрамленные или необрамленные; коробки картонные или бумажные; каталоги; книги; комнатные террариумы [виварии]; коробки для печатей, штемпелей, штампов; листы целлофановые для упаковки; мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские принадлежности]; доски бумажные или картонные для объявлений, афиш; щиты бумажные или картонные для объявлений, афиш; таблички для объявлений из бумаги или картона; периодические издания печатные; печатная продукция; графические печатные материалы [рисунки, чертежи, эскизы и т.п.]; писчебумажные товары; подставки для фотографий; почтовые открытки; проспекты; рисунки; скоросшиватели; фотографии; ручные приспособления для приклеивания этикеток; этикетки*».

Товарный знак [2] зарегистрирован, в частности, для товаров 10 класса МКТУ «*приборы для измерения артериального давления, вибрационные аппараты для кроватей, защитные устройства слуховые, кварцевые медицинские лампы, компрессоры для хирургических целей, компрессы термоэлектрические для*

*хирургических целей, кресла медицинские или зубоврачебные, кровати, специально приспособленные для медицинских целей, лазеры для медицинских целей, лампы медицинские, в том числе кварцевые и ультрафиолетовые, приборы для массажа, мебель для медицинских целей, медицинские приборы и инструменты, одеяла с электрообогревом для медицинских целей, операционные столы, слуховые аппараты, шумоглушители» и товаров 16 класса МКТУ «авторучки, аквариумы комнатные, брошюры, буклеты, вывески бумажные или картонные, газеты, графические изображения, папки для документов, издания печатные, календари, календари-справочные, картины обрамленные или необрамленные, коробки бумажные или картонные, каталоги, книги, комнатные террариумы (виварии), коробки для печатей, штемпелей, штампов, листы целлофановые для упаковки, мешки (конверты, обертки, сумки) для упаковки бумажные или пластмассовые, наклейки самоклеящиеся (канцелярские принадлежности), доски, щиты бумажные или картонные для объявлений, таблички из бумаги или картона для объявлений, периодические издания печатные, печатная продукция, печатные графические материалы (рисунки, чертежи, эскизы и т.п.), писчебумажные товары, подставки для фотографий, почтовые открытки, проспекты, рисунки, скоросшиватели, театральные декорации, фотографии, ручные приспособления для прикрепления этикеток, этикетки, за исключением тканевых».*

**Eline**

При сопоставительном анализе знака «**Eline**» по международной регистрации №1708014 и противопоставленных знаков «**ELINA**» [1] по свидетельству №204205 с приоритетом от 23.09.1999, «**ЭЛИНА**» [2] по свидетельству №147480 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента.

К таким обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя указанных противопоставлений – Акционерного общества «Промышленная компания ЭЛИНА».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными

товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «», «**ELINA**» [1], «**ЭЛИНА**» [2] не тождественны, а являются сходными до степени смешения, поскольку, в частности, имеются различия в их буквенном и звуковом составе. Также противопоставления [1], [2] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1], [2] для заявленного перечня товаров 10, 16 классов МКТУ, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1708014. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 11.06.2024, отменить решение Роспатента от 06.12.2023 и предоставить правовую охрану на территории**

**Российской Федерации знаку по международной регистрации №1708014 в отношении заявленных товаров 10, 16 классов МКТУ.**