

**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».

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 31.01.2024 «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».

Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.07.2024 года по делу №СИП-495/2024 было отменено решение Роспатента от 31.01.2024, которым отказано в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 05.10.2023, и отказано в регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022740797.

Также указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение Овчаренко Дениса Валерьевича, поступившее 05.10.2023.

При повторном рассмотрении заявителем был представлен оригинал письма-согласия от Нисанова Эрвина Ильягуевича- правообладателя товарного знака по свидетельству №728690.

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;

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 пункте 42 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



« » по заявке №2022740797 выполнено буквами латинского алфавита. Правовая охрана с учетом последующих сокращений перечня заявителем испрашивается в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ «машины сельскохозяйственные, а именно: торфо-распушительные, торфо-смесительные, торфо-наполнительные».

Принимая во внимание заявленное ограничение перечня исключительно до товаров 07 класса МКТУ, необходимо отметить, что противопоставления [2-4] не содержат в своем перечне товаров, однородных сокращенному испрашиваемому перечню, поэтому не рассматриваются в целях дальнейшего анализа.

**ЭРВИН**

Противопоставленный словесный товарный знак [1] « », 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.

В ходе судебного разбирательства в Суде по интеллектуальным правам заявителем было представлено письмо-согласие от 20.06.2024 от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации №728690, которое не предоставлялось на этапе административного делопроизводства.



Ввиду предоставления дополнительного письма-согласия, устраняющего основания для противопоставления товарного знака по свидетельству №728690, судебная коллегия пришла к выводу о необходимости направления дела на повторное рассмотрение. При этом Судом сделан вывод о том, что отсутствуют основания для признания оспариваемого ненормативного акта несоответствующим нормам материального права и направление на повторное рассмотрение связано исключительно с возникновением новых обстоятельств в виде письма-согласия.

Учитывая, что при повторном рассмотрении доводы о сходстве и однородности не подвергнуты критике, коллегии следует сопоставить охватывает ли выданное согласие испрашиваемый скорректированный перечень товаров 07 класса МКТУ, а также может ли быть принят данный документ.

Представленный оригинал письма-согласия соответствует требованиям пункта 46 Правил, содержит все необходимые реквизиты, а также перечень товаров 07 класса МКТУ, на который выдано письмо-согласие полностью соответствует скорректированному перечню заявителя.

Коллегия принимает представленное письмо-согласие от владельца товарного знака [1] в качестве обстоятельства, позволяющего снять противопоставление с товарным знаком [1], ввиду соответствия требованиям абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.10.2023, отменить решение Роспатента от 06.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022740797.**