

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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), рассмотрела возражение, поступившее 09.06.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ЭТЕРНО" (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019763021, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « **INGENTUM** » по заявке № 2019763021 с выставочным приоритетом от 09.12.2019 заявлено на

регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 06, 07, 12, 37, 40, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 08.02.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019763021 в отношении заявленных товаров и услуг 07, 12, 37, 40 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 06, 42 классов МКТУ, так как оно сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «**ETERNO**» по свидетельству №582570 (1) с приоритетом от 27.10.2014, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЭМЕРКОМП", Украина, г. Харьков, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ;



- товарным знаком «» по свидетельству №419926 (2) с приоритетом от 14.04.2009, срок действия регистрации продлен до 14.04.2029, зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "ИНГЕНИУМ", Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.06.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №582570 производят разное общезрительное впечатление, не ассоциируются друг с другом в целом, не являются сходными до степени смешения;

- заявленное обозначение состоит из двух слов «ETERNO» и «INGENIUM», а противопоставленный товарный знак по свидетельству

№582570 состоит из одного слова «ETERNO», что указывает на фонетическое различие сравниваемых обозначений;

- поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак №582570 выполнены буквами латинского алфавита, то исключено однозначное произношение их потребителями;

- слово «Этерно» входит в фирменное наименование заявителя, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от 09.06.2021г., и приобрело устойчивую ассоциацию с заявителем, что также подтверждается представленными материалами;

- продукцией заявителя являются отводы для поворота магистрального трубопровода, тройники для сооружения ответвлений, детали для герметизации трубопровода и перехода с одного диаметра на другой;

- использование заявленного обозначения, никаким образом не связана с ремонтом и обслуживанием компьютеров и офисной техники, а также заправкой картриджей;

- заявителем в Суд по интеллектуальным правам Российской Федерации было направлено исковое заявление от 09.06.2021г. о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №582570 в отношении части товаров вследствие его неиспользования;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №419926 производят совершенно разные зрительные впечатления и не обладают графическим сходством;

- заявленное обозначение имеет фонетическое отличие, озвучивается дольше, чем противопоставленный товарный знак по свидетельству №419926;

- из сведений, расположенных на официальном сайте правообладателя товарного знака № 419926 в сети Интернет по адресу <https://ingenium-company.ru>, а также из перечня услуг, в отношении которых зарегистрирован данный товарный знак, следует, что товарный знак используется в

отношении деятельности, связанной с холодильными инженерными системами, неоднородной деятельности заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 06, 42 классов МКТУ.

К возражению приложены:

1. Выписка из ЕГРЮЛ от 09.06.2021г. в отношении заявителя;
2. Копия Выписки из национального реестра юридических лиц Украины в отношении правообладателя товарного знака №582570 с копией нотариально заверенного перевода данной выписки;
3. Подтверждение направления 09.06.2021г. заявителем в Суд по интеллектуальным правам искового заявления от 09.06.2021г. о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 582570 в отношении части товаров вследствие его неиспользования.

На заседании коллегии от 29.11.2021 заявителем было подано ходатайство об отложении заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное тем, что заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском заявлением от 09.06.2021г. о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №582570 в отношении части товаров вследствие его неиспользования.

Рассмотрев указанное ходатайство, коллегия отказала в его удовлетворении. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя, в виде досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №582570 административным порядком не предусмотрено. Кроме того, правовая охрана указанного противопоставленного товарного знака является действующей.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.12.2019) поступления заявки №2019763021 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 июля 2015 г. N 482 (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 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 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 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 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 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. 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019763021



заявлено обозначение «», которое является комбинированным, состоит из фантазийного изобразительного элемента и слов «ETERNO» и «INGENIUM», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров и услуг, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483

Кодекса.

Противопоставленный товарный знак «**ETERNO**» по свидетельству №582570 (1) выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №419926 (2) состоит из изобразительных элементов в виде зубчиков шестеренок и словесного элемента «ИНГЕНИУМ» выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение является комбинированным и основными индивидуализирующими его элементами являются слова «ETERNO» и «INGENIUM», поскольку именно на них акцентируется внимание потребителя и они легче запоминаются. Словесные элементы «ETERNO» и «INGENIUM» имеют произношение [ЭТЕРНО / ИТЕРНО] и [ИНГЕНИУМ].

Вопреки доводам заявителя, слова «ETERNO» и «INGENIUM» не объединены грамматически и по смыслу, не могут восприниматься как единое словосочетание. Таким образом, разделение экспертизой заявленного обозначения на два отдельных значимых слова является правомерным.

Противопоставленный товарный знак «**ETERNO**» по свидетельству №582570 произносится как [ЭТЕРНО / ИТЕРНО].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков показал следующее.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2) обусловлено фонетическим вхождением словесных элементов [ЭТЕРНО] /

[ИНГЕНИУМ] в заявленное обозначение, что приводит к ассоциированию знаков в целом.

Анализ словарно-справочной литературы показал (интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>; интернет-переводчик: <https://translate.google.com/>), что словесный элемент «INGENIUM» в переводе с латинского языка на русский язык имеет значение «характер». Словесный элемент «ИНГЕНИУМ» противопоставленного товарного знака по свидетельству №419926 является транслитерацией латинского слова «INGENIUM» (см. <http://translit-online.ru/>). Таким образом, установлено семантическое тождество заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №419926, обусловленное полным вхождением словесного элемента «INGENIUM» в заявленное обозначение.

Словесный элемент «ETERNO» не имеет словарных значений, таким образом, проведение семантического анализа не представляется возможным.

Графически сравниваемые обозначения следует признать сходными ввиду выполнения основных индивидуализирующих элементов буквами одного и того же алфавита - латинского.

В отношении степени сходства сравниваемых обозначений, коллегия отмечает, что в состав заявленного комбинированного обозначения полностью входит основной элемент каждого из противопоставленных товарных знаков, и это вхождение обеспечивает фонетическое (1, 2) и семантическое тождество (2) сравниваемых обозначений, следовательно, не представляется возможным признать степень сходства заявленного и каждого из противопоставленных обозначений низкой.

В результате анализа однородности товаров и услуг 06, 42 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) было установлено следующее.

Перечень товаров 06 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №582570 является однородным испрашиваемому перечню товаров 06 класса МКТУ, поскольку содержит идентичные позиции.

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ *«инжиниринг и проектирование металлургического оборудования, ёмкостного оборудования, разрезных тройников»* являются однородными таким общим позициям, содержащимся в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №419926, как *«инжиниринг, исследования в области механики, исследования технические, экспертиза инженерно-техническая»*, поскольку представляют собой один и тот же вид услуг (где: «инжиниринг» - это технические консультационные услуги, связанные с разработкой и подготовкой производственного процесса и обеспечением нормального хода процесса производства и реализации продукции, в котором также находят свое применение и научные исследования (в том числе в области механики, техники). Данные услуги могут оказываться одним и тем же лицом в отношении одного и того же круга лиц, в связи с чем маркированные сходными обозначениями могут быть смешаны в гражданском обороте.

В своем возражении заявитель не оспаривает однородность сравниваемых перечней товаров и услуг 06, 42 классов МКТУ.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Довод заявителя относительно того, что им и правообладателями противопоставленных товарных знаков (1, 2) по факту ведется неоднородная деятельность, не может быть признан коллегией убедительным, поскольку

анализу подлежат те товары и услуги, которые указаны в перечнях регистраций.

Представленные заявителем документы не свидетельствуют об отсутствии сходства сравниваемых знаков.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1, 2) в отношении однородных товаров и услуг 06, 42 классов 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 09.06.2021, оставить в силе решение Роспатента от 08.02.2021.