

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.02.2022, поданное индивидуальным предпринимателем Соловьевым Константином Дмитриевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020752918, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2020752918, поданной 24.09.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 19 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом принято решение от 30.09.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020752918 в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ и части товаров 19 класса МКТУ с указанием слов «ENERGY SAVING» в качестве неохраняемых.

Для иной части товаров 19 класса МКТУ (а именно: «алебастр; арматура дверная неметаллическая; арматура оконная неметаллическая; асфальт; балки неметаллические; балясины неметаллические; брусы неметаллические; гипс

[строительный материал]; глина; глина кирпичная; гранит; двери бронированные неметаллические; двери неметаллические; изделия из камня; камень искусственный; камень строительный; каркасы для оранжерей неметаллические; каркасы для строительства неметаллические; картон строительный; кирпичи; кровли неметаллические; леса строительные неметаллические; лестницы неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; мозаики строительные; мрамор; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обмазки [материалы строительные]; обрешетки неметаллические; обшивки для стен строительные неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели строительные неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; плитка строительная неметаллическая; плиты напольные, неметаллические; плиты строительные, неметаллические; покрытия кровельные неметаллические; покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; растворы строительные; сайдинг виниловый; стекло строительное») отказано в регистрации по основаниям, приведенным в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения.

В результате экспертизы заявленного обозначения было установлено, что оно не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени

смешения с товарным знаком «» по свидетельству № 816695 (приоритет от 12.08.2020), зарегистрированным на имя Хенкель АГ унд Ко. КГаА, Германия, в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.02.2022 поступило возражение, в котором выражено несогласие с выводами оспариваемого решения, обоснованное отсутствием сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака. В возражении обращено

внимание на смысловые значения слов «ENWALL» («EN» – сокращение от energy – энергия, «WALL» – стена) и «INWALL» (футеровка), а также визуальные и фонетические особенности сопоставляемых обозначений.

Также заявитель сообщил о подаче им возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 816695 как нарушающему исключительное право заявителя на фирменное наименование, что противоречит пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 30.09.2021 и о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 19.09.2022, заявителем представлены дополнительные материалы, а именно:

- (1) копия решения Роспатента от 05.07.2022 об удовлетворении возражения, поступившего 01.02.2022 и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 816695 недействительным в отношении товаров 19 класса МКТУ;
- (2) ходатайство о сокращении перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

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

С учетом даты (24.09.2020) поступления заявки № 2020752918 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6(2) 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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 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, 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. Указанные признаки 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 № 2020752918 заявлено



комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «ENWALL», выполненного заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. В нижней части обозначения размещен словесный элемент «ENERGY SAVING», выполненный заглавными буквами латинского алфавита.

Верхняя и нижняя часть обозначения содержит горизонтальные полосы зеленого цвета. Обозначение исполнено в следующем цветовом сочетании: белый, черный, зеленый. Правовая охрана испрашивается, с учетом ходатайства от 19.09.2022, в отношении товаров и услуг 06, 19 (кроме товара «материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки») и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве препятствующего регистрации заявленного обозначения по указанному основанию был выявлен товарный знак «» по свидетельству № 816695, зарегистрированный с указанием элемента «System» в качестве неохраняемого.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «» и товарного знака «» показал, что они включают сходные в фонетическом отношении словесные элементы «ENWALL» и «INwall» ([ЭН-БОЛ] и [ИН-БОЛ]), каждый из которых является основным доминирующим элементом.

Смысловой критерий, вопреки позиции заявителя, не является определяющим, поскольку элемент «ENWALL» отсутствует в словарных источниках. Довод о возможности восприятия его в качестве сочетания частей «EN» и «WALL», означающих «energy» – «энергия» и «стена», является субъективным.

Графический критерий сходства носит второстепенный характер, поскольку фонетическое сходство превалирует.

Таким образом, вывод о сходстве сопоставляемых обозначений, изложенный в оспариваемом решении, является правомерным.

Вместе с тем анализ статуса противопоставленного товарного знака показал, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 816695 решением Роспатента от 05.07.2022 признана недействительной частично, ее действие

сохранено в отношении товаров 02 класса МКТУ – «олифы; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины; вещества красящие».

Решение от 30.09.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020752918 принято в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ и части товаров 19 класса МКТУ.

Кроме того, заявителем представлено ходатайство о сокращении перечня товаров 19 класса МКТУ.

Таким образом, в рамках возражения регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих товаров 19 класса МКТУ: «алебастр; арматура дверная неметаллическая; арматура оконная неметаллическая; асфальт; балки неметаллические; балясины неметаллические; брусы неметаллические; гипс [строительный материал]; глина; глина кирпичная; гранит; двери бронированные неметаллические; двери неметаллические; изделия из камня; камень искусственный; камень строительный; каркасы для оранжерей неметаллические; каркасы для строительства неметаллические; картон строительный; кирпичи; кровли неметаллические; леса строительные неметаллические; лестницы неметаллические; материалы битумные строительные; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; мозаики строительные; мрамор; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обмазки [материалы строительные]; обрешетки неметаллические; обшивки для стен строительные неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели строительные неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; плитка строительная неметаллическая; плиты напольные, неметаллические; плиты строительные, неметаллические; покрытия кровельные неметаллические; покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; растворы строительные; сайдинг виниловый; стекло строительное».

Перечисленные товары 19 класса МКТУ не являются однородными товарам 02 класса МКТУ – «олифы; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины; вещества красящие», оставшимся в перечне противопоставленной регистрации, поскольку они относятся к товарам разного рода, вида и назначения.

Таким образом, товарный знак по свидетельству № 816695 более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 19 класса МКТУ, затронутых отказом и для которых заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.02.2022, изменить решение Роспатента от 30.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020752918.