

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 20.02.2025 возражение ООО «ИМПАУЭР» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023732180, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке №2023732180 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 18.04.2023 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 14, 16, 21, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 04.05.2024 о государственной регистрации товарного знака было принято только для части заявленных товаров, а именно:

09 класса МКТУ - магниты декоративные.

14 класса МКТУ - брелоки для держателей для ключей.

21 класса МКТУ - кружки сувенирные [посуда]; тарелки.

В отношении остальных заявленных товаров и услуг в государственной регистрации товарного знака было отказано на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы его сходством до степени смешения:



- с комбинированным товарным знаком , зарегистрированным на имя Киселевой Екатерины Владимировны, 620028, г. Екатеринбург, ул. Татищева, 90, кв. 130 (свидетельство № 829776 [1], приоритет 16.03.2021, см. на сайте ФИПС Открытые реестры в разделе Информационные ресурсы, www1.fips.ru) в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы);

- с комбинированным знаком  по международной регистрации №1597025 [2] с конвенционным приоритетом от 03.09.2020 (см. на сайте ВОИС, <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>), произведенной на имя Solar Promotion International GmbH., Kiehnlestrasse 16 75172 Pforzheim в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со словесным знаком "EMPOWER" по международной регистрации №1233719 [3] с конвенционным приоритетом от 06.05.2014 (см. на сайте ВОИС, <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>), произведенной на имя The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge, The Old Schools Cambridge CB2 1TN в отношении однородных товаров 09, 16 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки № 829776, № 1597025, № 1233719 представляют собой абсолютно разные обозначения с точки зрения звукового, визуального и смыслового факторов сходства, имеющиеся отличия создают разное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем не могут восприниматься средним потребителем как обозначения, принадлежащие одному и тому же изготовителю товаров (лицу, оказывающему услуги);

- от правообладателя противопоставленного знака №1597025 заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения «Empower», оригинал этого письма был направлен в адрес коллегии и находится в

административном деле 2024В02743, копия письма содержится в настоящем возражении. Таким образом, данный товарный знак не может препятствовать государственной регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ;

- заявитель широко использовал заявленное обозначение до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака и оно стало хорошо известно на рынке кадрового консалтинга, рекрутмента и кадрового аутсорсинга. Имеется официальный сайт, где используется заявленное обозначение <https://empower-work.ru>.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2023732180 в отношении всех заявленных товаров 09, 14, 16, 21, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (18.04.2023) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 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), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 настоящем пункте, 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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение «» представляет собой комбинированный товарный знак, состоящий из изобразительного элемента, справа от которого расположен выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета словесный элемент «EMpower».

Решение Роспатента от 04.05.2024 оспаривается в части отказа в государственной регистрации товарного знака для испрашиваемых товаров 09, 16, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2023732180 для указанных товаров и услуг послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени

смешения и имеющих более ранний приоритет знаков 

 EMPOWER [1-3], зарегистрированных на имя других лиц в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем знака [2] было выражено согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2023732180 на имя заявителя в отношении испрашиваемых услуг 35 класса

МКТУ, что подтверждается оригиналом письма-согласия от 24.07.2024, приложенного к материалам административного дела 2024В02743.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака [2] в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг.

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 связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются графические отличия, обусловленные наличием в заявленном обозначении яркого изобразительного элемента, также использованием оригинального графического решения противопоставленного знака, в то время как заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом.

Таким образом, указанный знак не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2023732180 в отношении всех испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

Также коллегией было принято во внимание то обстоятельство, что противопоставленный знак [3] является недействующим с 06.06.2024, так как он не был продлен Международным бюро ВОИС. Следовательно, не имеется оснований и для отказа в регистрации товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 09 и 16 классов МКТУ.

В связи с изложенным выше единственным основанием для отказа в регистрации товарного знака является товарный знак [1], сравнительный анализ которого с заявленным обозначением показал следующее.

В комбинированных обозначениях, состоящих из изобразительного и словесного элементов, каковыми являются сравниваемые обозначения





и , основным элементом, как правило, является словесный, так как на нем делается акцент при восприятии обозначения. Словесный элемент запоминается легче, чем графический, поскольку может быть воспринят и передан значительно проще – не только визуально, но и устно, например, в рекламе.

Внимание адресной группы потребителей товаров, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, концентрируется именно на словесных элементах, на которые падает основная логическая нагрузка и которые выполняют в них индивидуализирующую функцию товарного знака, являясь сильными элементами обозначений.

Такими элементами сравниваемых обозначений являются словесные элементы «IMPOWER» и «EMPOWER», которые являются сходными фонетически за счет одинакового количества слогов и звуков, одинакового состава согласных и близкого состава гласных, полного совпадения 6 из 7 звуков, которые имеют одинаковое расположение в обозначениях.

Использование в сравниваемых обозначениях букв одного алфавита сближает их с точки зрения графического признака сходства. В отношении некоторых графических отличий в выполнении словесных элементов, а также использования в них разных изобразительных элементов следует отметить, что эти отличия не оказывают существенного влияния на восприятие обозначений в целом, поскольку, как было указано выше, внимание потребителя чаще всего акцентируется именно на словесном элементе, так как в дальнейшем он может быть воспроизведен им на слух.

Оценить семантику обозначений не представляется возможным ввиду отсутствия смыслового значения у словесного элемента «IMPOWER».

Анализ перечней товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (майки спортивные; футболки; кепки [головные уборы]; толстовки; пуловеры; свитера) и для которых зарегистрирован

товарный знак [1] (одежда, обувь, головные уборы), показал их однородность по виду, роду, назначению, кругу потребителей и условиям их реализации. Однородность товаров в возражении не оспаривалась.

С учетом установленного сходства обозначений и однородности товаров 25 класса МКТУ коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, следовательно, в соответствии с пунктом 41 Правил являются сходными до степени смешения, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ.

Таким образом, с учетом рассмотренных выше дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия и истечения срока действия противопоставленной международной регистрации) у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемого перечня товаров 09, 16 и услуг 35 классов МКТУ, для которых было отказано в государственной регистрации товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2025, изменить решение Роспатента от 04.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023732180.