

**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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.03.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №676436, поданное ERKUL KOZMİTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ, Турция (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**GoldenRoseHips**» по заявке №2017752865 с приоритетом от 13.12.2017 зарегистрирован 19.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №676436 на имя компании Технолоджи Идеал Пте. Лтд., Сингапур, 0485831, Раффлес Квэй №25-01, Сингапур (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №676436 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем знака «**Golden Rose**<sup>®</sup>» по международной регистрации №777212 с приоритетом от 13.02.2002, правовая охрана знаку

предоставлена для товаров 03 класса МКТУ «bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; deodorants for personal use; sanitary preparations being toiletries; lip liner, eyeliner, eyebrow pencil» / «отбеливающие препараты и другие вещества для стирки; чистящие, полирующие и абразивные препараты; препараты для удаления жирных пятен, мыло; изделия парфюмерные, эфирные масла, средства косметические, лосьоны для волос; зубные пасты; дезодоранты для личного пользования; средства гигиенические и косметические; карандаши для губ, карандаши для глаз, карандаши для бровей».

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак по свидетельству №676436 и знак по международной регистрации №777212 характеризуются фонетическим, семантическим и графическим сходством, зарегистрированы для однородных товаров 03 класса МКТУ, что обуславливает вывод о наличии между ними сходства до степени смешения.

Кроме того, в возражении указывается на широкое использование знака по международной регистрации №777212 на территории Российской Федерации для косметической продукции (например, туши, карандашей для глаз, губ и т.д.).

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №676436 недействительным для товаров 03 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

- сведения из Биологического энциклопедического словаря, М.: «Советская энциклопедия», 1986;
- сведения из Англо-русского словаря, М.: «Советская энциклопедия», 1970;
- инвойсы и грузовые таможенные декларации.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии, состоявшемся 03.09.2019, в устной форме высказал свое мнение относительно отсутствия сходства до степени смешения между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками, которое обусловлено, в

частности, различной семантикой обозначений «GoldenRoseHips» (золотой шиповник) и «Golden Rose» (золотая роза).

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение и правообладателя, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.12.2017) 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 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 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.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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).

Оспариваемый товарный знак «**GoldenRoseHips**» по свидетельству №676436 с приоритетом от 13.12.2017 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 03, 05, 32 классов МКТУ, в частности, для товаров 03 класса МКТУ «бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; дезодоранты для человека или животных; кремы для кожи; кремы косметические; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; масла косметические; масла туалетные; мыла; наборы косметические; пасты зубные; помады для косметических целей; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для удаления макияжа; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства фитокосметические; шампуни; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

По мнению лица, подавшего возражение, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №676436 произведено в нарушение имеющегося у компании ERKUL KOZMETIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI исключительного права на знак по международной регистрации №777212 с более ранним приоритетом от 13.02.2002, зарегистрированный в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Наличие у лица, подавшего возражение, «старшего» права на указанный знак, с которым, по мнению этого лица, оспариваемый товарный знак является сходным

до степени смешения, позволяет признать компанию ERKUL KOZMITIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI заинтересованной в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №676436.

Вместе с тем по существу возражения необходимо указать следующее.

Противопоставленный знак «Golden Rose<sup>®</sup>» по международной регистрации №777212 с приоритетом от 13.02.2002 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; deodorants for personal use; sanitary preparations being toiletries; lip liner, eyeliner, eyebrow pencil» / «отбеливающие препараты и другие вещества для стирки; чистящие, полирующие и абразивные препараты; препараты для удаления жирных пятен, мыло; изделия парфюмерные, эфирные масла, средства косметические, лосьоны для волос; зубные пасты; дезодоранты для личного пользования; средства гигиенические и косметические; карандаши для губ, карандаши для глаз, карандаши для бровей».

Обращение к перечням 03 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков показало, что оспариваемый знак по свидетельству №676436 и знак по международной регистрации №777212 зарегистрированы как в отношении идентичных товаров (мыла; средства косметические; пасты зубные), так и в отношении однородных, представляющих собой различные средства парфюмерно-косметического назначения. Однородность товаров 03 класса МКТУ правообладателем не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «GoldenRoseHips» по свидетельству №676436 и противопоставленного знака «Golden Rose<sup>®</sup>» по международной регистрации №777212 на предмет наличия сходства показал следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**GoldenRoseHips**», как указывалось выше, выполнен в латинице, при этом за счет использования заглавных и строчных букв, визуальнo в товарном знаке выделяются три словесных элемента «Golden», «Rose», «Hips», которые являются лексическими единицами английского языка, где «Golden» переводится как «золотистый; золотой», «Rose» - как «роза», «Hips» (мн. ч. от слова «hip») – 1. бедро, бок; 2. плод; 3. ребро, конек (архит.) (см. англо-русские словари и переводчики онлайн <https://translate.academic.ru>; <https://www.lingvolive.com>; <https://translate.ru>). С учетом имеющихся значений словесных элементов оспариваемый товарный знак может быть воспринят потребителем как «плоды золотой розы».

Что касается противопоставленного знака «**Golden Rose**<sup>®</sup>», то он включает в свой состав два словесных элемента «Golden» и «Rose» и согласно вышеуказанным словарно-справочным данным воспринимается как «золотая роза».

Таким образом, в сопоставляемых обозначениях фонетически совпадают словесные элементы «Golden», «Rose», при этом имеет место звуковое вхождение противопоставленного знака в состав оспариваемого.

Сопоставляемые обозначения «GoldenRoseHips» и «Golden Rose» характеризуются также близостью семантики, т.е. ассоциируются с цветком (розой) золотого цвета.

Коллегия приняла к сведению наличие в английском языке такого слова как «rosehip» (плод шиповника; шиповник). Вместе с тем, следует констатировать, что в обозначении «GoldenRoseHips» элементы «Rose» и «Hips» начинаются с заглавных букв. Такое написание позволяет воспринимать эти слова в качестве самостоятельных лексических единиц со значением «роза» и «плоды». Даже если принять во внимание, что под обозначением «GoldenRoseHips» подразумевается «золотой шиповник», то это обстоятельство не опровергает наличия одинакового смыслового восприятия сравниваемых знаков «GoldenRoseHips» и «Golden Rose», поскольку под «шиповником» подразумевается «дикорастущая роза» (см. Современная энциклопедия, 2000, <https://dic.academic.ru>), т.е. сравниваемые

обозначения порождают ассоциации с одним и тем же душистым цветком одинакового цвета.

Следует также отметить, что сравниваемые товарные знаки «**GoldenRoseHips**» и «**Golden Rose**<sup>®</sup>» выполнены стандартным шрифтом буквами одного и того же алфавита – латинского, с использованием заглавных и строчных букв, т.е. производят сходное визуальное впечатление.

Таким образом, наличие фонетического, семантического и графического сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №676436 и противопоставленного знака по международной регистрации №777212, а также однородности товаров 03 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает вывод об ассоциировании этих обозначений друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, а, следовательно, об их сходстве до степени смешения согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Наличие указанных обстоятельств свидетельствует о правомерности доводов поступившего возражения, а, значит, имеются основания для его удовлетворения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.03.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №676436 недействительным частично в отношении товаров 03 класса МКТУ.**