


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ


### по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.02.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 19.12.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016735687, поданное ООО «Кит плюс», г. Новосибирск (далее - заявитель), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2016735687 подано на регистрацию в качестве товарного знака 27.09.2016 в отношении товаров 01, 03, 05, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.12.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016735687. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «  » по свидетельству №522784 [1] с приоритетом от 02.11.2011, зарегистрированным на

имя Купреева Василия Владимировича, г. Балашиха, Московская обл., в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Также в заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «Экстракт» в силу своего смыслового значения: Экстракт – извлеченный – вещество, извлеченное из растительной или животной ткани с помощью какого-либо растворителя, вытяжка (см. Современный толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, Норинт, 2001, с. 949 [2]), указывает на свойство товаров, не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом.

Для товаров, не отвечающих данному требованию, например «аргон, абразивы, вода морская, вата, подушечки мозольные, трусы гигиенические женские, уголь древесный, все товары 33 класса», словесный элемент «Экстракт» способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

В отношении словесных элементов «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» в заключении по результатам экспертизы отмечено, что они указывают на организационно-правовую форму, не обладают различительной способностью, в связи с чем являются неохраняемыми элементами.

В возражении, поступившем 01.02.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы о неохраноспособном характере словесного элемента «Экстракт» и его включении в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака возможна для части товаров 01, 03, 05, 33 классов МКТУ, перечисленных в тексте возражения, которые не являются однородными товарам 03, 05 классов МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [1];

- при этом перечень заявленных товаров ограничен таким образом, чтобы исключить возможность введения потребителя в заблуждение относительно свойств товаров.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента зарегистрировать товарный знак по заявке №2016735687 в отношении следующих товаров:

01 класс МКТУ - экстракты чайные для производства фармацевтических продуктов; экстракты чайные для пищевой промышленности; экстракты чайные для производства косметики;

03 класс МКУ - экстракты цветочные [парфюмерия];

05 класс МКТУ - экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; экстракты растений для фармацевтических целей;

33 класс МКТУ - экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые.

Изучив материалы дела и заслушав доводы участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными частично.

С учетом даты подачи 27.09.2016 заявки №2016735687 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38572 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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.

На регистрацию в качестве товарного знака подано комбинированное



обозначение «», включающее стилизованное изображение двух листьев синего и зеленого цвета, окантованных дугой синего цвета, переходящей в круги зеленого цвета различного размера. Справа от изобразительного элемента на трех строках друг под другом размещены словесные элементы «Экстракт», «плюс», «Кит», выполненные буквами русского алфавита синего, красного и зеленого цвета, соответственно. Под изобразительным и указанными словесными элементами размещено словосочетание «общество с ограниченной ответственностью», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита серого цвета. Слово «КИТ» выполнено более крупным шрифтом, чем остальные словесные элементы заявленного обозначения.


Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 01, 03, 05, 33 классов МКТУ,

перечисленных выше, в белом, синем, светло-синем, красном, салатном, зеленом, сером цветовом сочетании.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлен товарный [1], ранее зарегистрированный на имя иного лица, в том числе, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение



«», включающее изобразительный элемент в виде красного щита, на котором расположен белый крест и изобразительный элемент в виде силуэта рыбы голубого цвета со словесным элементом «КИТ ФАРМА», выполненным буквами русского алфавита белого цвета. Слово «КИТ» выполнено более крупным и жирным шрифтом, чем слово «ФАРМА». Товарный знак зарегистрирован в красном, белом, голубом цветовом сочетании.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В комбинированных обозначениях, состоящих из изобразительных и словесных элементов, внимание потребителя, как правило, в большей степени акцентируется на словесных элементах.

Оба сравниваемых обозначения являются комбинированными, в которых основным индивидуализирующим элементом является визуально доминирующее слово «КИТ», выполненное более крупным шрифтом, чем остальные словесные элементы, и воспринимающееся отдельно от иных словесных элементов, поскольку не образует с ними словосочетания и размещено на отдельной строке.

Таким образом, в силу присутствия в сравниваемых обозначениях фонетически и семантически тождественного словесного элемента «КИТ», несущего основную индивидуализирующую нагрузку, заявленное обозначение и товарный знак [1] были признаны коллегией сходными в целом, несмотря на некоторые различия, в том числе визуальные. Заявитель в своем возражении не

оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Относительно однородности товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и действует правовая охрана товарного знака [1], коллегией установлено следующее.

Товары 01 класса МКТУ «экстракты чайные для производства фармацевтических продуктов» и 05 класса МКТУ «экстракты хмеля для фармацевтических целей; экстракты растений для фармацевтических целей», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, представляют собой различные компоненты, используемые при производстве фармацевтических препаратов. При этом товарный знак [1] зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Товары 01 класса МКТУ «экстракты чайные для производства косметики» заявленного перечня представляют собой компоненты косметических средств, то есть являются ингредиентами товаров, которые представлены в перечне товарного знака [1], а именно: «эфирные масла, косметика, лосьоны для волос» (03 класс МКТУ).

Что касается товаров 01 класса МКТУ «экстракты чайные для пищевой промышленности» заявленного перечня, то они предназначены для изготовления продуктов питания. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена, в том числе, в отношении продуктов питания, а именно, для товаров 05 класса МКТУ «детское питание».

Поскольку перечисленные товары заявленного перечня представляют собой различные компоненты, используемые при производстве товаров, присутствующих в перечне товарного знака [1], сопоставляемые товары были признаны коллегией однородными.

Также были признаны однородными товары 03 класса МКТУ «экстракты цветочные [парфюмерия]», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и товары косметического назначения, на которые



распространяется правовая охрана товарного знака [1], поскольку они совместно встречаются при продаже и дополняют друг друга при использовании.

При маркировке однородных товаров сходными обозначениями существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении вышеприведенных товаров 01, 03, 05 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени с товарным знаком [1], зарегистрированным в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Что касается товаров 05 класса МКТУ «экстракты табака [инсектициды]» и товаров 33 класса МКТУ «экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые», то указанные товары не являются однородными товарам 03, 05 классов МКТУ, представленным в перечне товарного знака [1], которые относятся к фармацевтическим и ветеринарным препаратам, детскому питанию, косметической и гигиенической продукции, поскольку сопоставляемые товары относятся к товарам различного рода/вида и назначения, имеют различный круг потребителей и различные каналы сбыта.

В силу изложенного, товарный знак [1] не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2016735687 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ «экстракты табака [инсектициды]» и 33 класса МКТУ «экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые».

В отношении словесных элементов «Экстракт» и «общество с ограниченной ответственностью» в заключении по результатам экспертизы обоснованно отмечено, что они являются неохраняемыми на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляют собой указание на свойство заявленных товаров и организационно-правовую форму, соответственно.

При этом заявитель не оспаривает включение указанных словесных элементов в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов.

Что касается соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то в отношении товаров 05 класса МКТУ «экстракты табака [инсектициды]» и 33 класса МКТУ «экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые» при наличии в составе товарного знака словесного элемента «Экстракт» коллегия не усматривает предпосылок для введения потребителей в заблуждение относительно товара.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2018, отменить решение Роспатента от 19.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016735687.**