

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

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) рассмотрела возражение, поступившее 07.12.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией «БЕЛЛАБЕН-БАЛУР Кфт.», Венгрия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019756290, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019756290, поданной 06.11.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено позиционное



обозначение . В соответствии с описанием, приведенном в заявке, «заявленное на регистрацию в качестве позиционного товарного знака обозначение представляет собой слово «GOLD», выполненное в левой части плоской геометрической фигуры, напоминающий парус, немного ниже центра по горизонтали, нанесенной на изображение флакона с дозатором, выполненных пунктирной линией. Слово «GOLD» (ГОЛД) может быть переведено с английского языка как «ЗОЛОТО»».

Роспатентом 31.03.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019756290 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «GOLD» сходен до степени смешения в однородных товарах 03 класса МКТУ со словесным



элементом «GOLD» комбинированного знака по международной регистрации № 895164, конвенционный приоритет от 29.05.06 г., дата подачи 02.06.06 г., срок действия продлен до 02.06.26 г., правообладателем которого является: «GOLD KIMYA URUNLERI URETIM VE PAZARLAMA ANONIM SIRKETI», Mehmet Akif Mah. Asik Veysel Cad. Manolya Sok. No. 21/5 Kusaksekmece, ISTANBUL.

В Роспатент 07.12.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему. Заявитель, в результате длительного судебного разбирательства (дело СИП -17/2021), получил письменное согласие от правообладателя по международной регистрации № 895164 – «ГОЛД КИМЬЯ УРУНЛЕРИ УРЕТИМ ВЕ ПАЗАРЛАМА АНОНИМ СИРКЕТИ», Стамбул, Турция, на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ: «препараты для чистки; препараты для чистки химические бытовые».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019756290 в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для чистки; препараты для чистки химические бытовые».

В подтверждение изложенных доводов заявитель с возражением представил следующие материалы:

- письменное согласие (оригинал) на регистрацию товарного знака – [1];
- копия решения Роспатента от 31.03.2021 – [2];
- Определение Суда по интеллектуальным правам об утверждении мирового соглашения по делу № СИП-17/2021 – [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 07.12.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (06.11.2019) заявки № 2019756290 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (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.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено позиционное обозначение



в виде флакона с дозатором. В нижней части флакона выполнен словесный элемент «GOLD», исполненный стилизованным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В отношении товаров 03 класса МКТУ в качестве противопоставления



заклучении по результатам экспертизы приведен товарный знак: по международной регистрации № 895164, конвенционный приоритет от 29.05.06 г., дата подачи 02.06.06 г., срок действия продлен до 02.06.26 г. Правообладатель: «GOLD KIMYA URUNLERI URETIM VE PAZARLAMA ANONIM SIRKETI», Mehmet Akif Mah. Asik Veysel Cad. Manolya Sok. No. 21/5 Kusaksekmece, ISTANBUL. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации, в том числе 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*» («*отбеливающие средства и другие вещества для стирки; чистящие, полирующие, чистящие и абразивные средства; мыло; парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; средства для чистки зубов*»).

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «GOLD», входящего в их состав, что заявителем не оспаривается.

При анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака в письме [1] по международной регистрации № 895164 дал свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ «*препараты для чистки; препараты для чистки химические бытовые*».

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом.

С учетом того, что сравниваемые обозначения со словесными элементами «Gold» в целом являются не тождественными, имеют графические отличия (разное

шрифтовое исполнение словесных элементов, наличие изобразительных элементов в определенном цветовом сочетании в знаке по международной регистрации № 895164), а сходными, коллегия принимает во внимание согласие [1].

Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает. В связи с чем, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не может явиться причиной введения в заблуждение потребителей.

Остальные заявленные товары 03 класса МКТУ «*антинакипины бытовые; антистатика бытовые; ароматизаторы воздуха; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вода ароматическая; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски полировочные; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; кремы для полирования; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для замачивания белья; препараты для полирования; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки сточных труб; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; пятновыводители; растворы для очистки; синька для обработки белья; составы для предохранения кожи [полировальные]; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях» и товары 03 класса МКТУ «*отбеливающие средства и другие вещества для стирки; чистящие, полирующие, чистящие и абразивные средства*» знака по международной регистрации № 895164 имеют общее функциональное назначение (для стирки, чистки, очищения поверхностей), общий круг потребителей, продаются*

на одинаковых прилавках в магазинах, что обуславливает их однородность и заявителем не оспаривается.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ с учетом письма-согласия [1] отсутствуют.

В отношении остальных товаров 03 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и решение Роспатента от 31.03.2021 в отношении другой части товаров 03 класса МКТУ следует признать правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.12.2021, отменить решение Роспатента от 31.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019756290.