


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 (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 11.05.2022 возражение компании HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Турция (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1574671.

Международная регистрация №1574671 знака «» произведена Международным Бюро ВОИС 30.07.2020 с конвенционным приоритетом от 23.07.2020 для товаров 05, 10 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя (HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ , Mahir İz Caddesi No: 25, Altunizade, Üsküdar, İSTANBUL (TR)).

Роспатентом 12.01.2022 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1574671 для таких товаров 10 класса МКТУ как *«surgical, dental and veterinary apparatus and instruments; furniture especially made for medical purposes, artificial limbs and prostheses, medical orthopaedic articles: corsets for medical purposes, orthopaedic shoes, elastic bandages and supportive bandages, surgical gowns and surgical sterile sheets, underpads, adult sexual aids, condoms, babies' bottles; babies' pacifiers; teats; teethers for babies, medical disposable masks and masks for use by*

medical personnel, disposable surgical masks, antibacterial underpads for medical purposes, antibacterial masks for medical purposes».

Для заявленных товаров 05 класса МКТУ «*pharmaceutical and veterinary preparations for medical purposes; chemical preparations for medical and veterinary purposes, chemical reagents for pharmaceutical and veterinary purposes, dietary supplements for pharmaceutical and veterinary purposes; dietary supplements; nutritional supplements; medical preparations for slimming purposes; food for babies; herbs and herbal beverages adapted for medicinal purposes, dental preparations and articles: teeth filling material, dental impression material, dental adhesives and material for repairing teeth, sanitary preparations for medical use; hygienic pads; hygienic tampons; plasters; materials for dressings; diapers for babies, adults and pets, including those made of paper and textiles, preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides, deodorants, other than for human beings or for animals; air deodorising preparations, air purifying preparations, disinfectants; antiseptics; detergents for medical purposes, antibacterial soaps, medicated soaps, disinfectant soaps, antibacterial lotions, antibacterial cleaning preparations, medicated toiletry preparations with antibacterial properties, medicated skin creams with antibacterial properties; air deodorizing preparations with antibacterial properties, medicinal oils with antibacterial properties, antibacterial adult diaper, antibacterial adult pants, namely, absorbent pants for incontinents, disposable pads for incontinents, antibacterial wet wipes»* на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1574671 было отказано в предоставлении правовой охраны по основаниям несоответствия пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам экспертизы, изложенным в предварительном отказе Роспатента от 21.04.2021, знак «» по международной регистрации №1574671 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками с более ранним приоритетом, принадлежащими иным лицам:

- со знаком «**EVONE**» [1] (международная регистрация №1320121 с конвенционным приоритетом от 04.12.2015), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров

10 класса МКТУ на имя Ventinova Technologies B.V., Meerenakkerplein 7, NL-5652 BJ Eindhoven (NL);

- со знаком «**EVONIK**» [2] (международная регистрация №918426 с конвенционным приоритетом от 07.04.2006), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя Evonik Industries AG, Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen (DE).

В поступившем возражении заявитель не оспаривает сходство знака по международной регистрации №1574671 и противопоставления [1] в отношении части заявленных товаров 10 класса МКТУ, однако указывает на наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака [2] в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1514855 для ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ *«sanitary preparations for medical use; hygienic pads; hygienic tampons; plasters; materials for dressings; diapers for babies, adults and pets, including those made of paper and textiles; deodorants, other than for human beings or for animals; air deodorizing preparations, air purifying preparations, disinfectants; antiseptics; detergents for medical purposes, antibacterial soaps, medicated soaps, disinfectant soaps, antibacterial lotions, antibacterial cleaning preparations, medicated toiletry preparations with antibacterial properties, medicated skin creams with antibacterial properties; air deodorizing preparations with antibacterial properties, medicinal oils with antibacterial properties, antibacterial adult diaper, antibacterial adult pants, namely, absorbent pants for incontinents, disposable pads for incontinents, antibacterial wet wipes»* / «изделия гигиенические для медицинских целей; прокладки гигиенические; тампоны гигиенические для женщин; пластыри; материалы перевязочные; подгузники детские, подгузники для взрослых и подгузники для домашних животных, в том числе из бумаги и текстиля; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодоранты для освежения воздуха, препараты для

очистки воздуха, средства дезинфицирующие; антисептики; средства моющие для медицинских целей, мыла антибактериальные, мыла лекарственные, мыла дезинфицирующие, антибактериальные лосьоны, антибактериальные препараты для чистки, средства туалетные лечебные с антибактериальными свойствами, лечебные кремы для кожи с антибактериальными свойствами; дезодоранты для освежения воздуха с антибактериальными свойствами, масла лекарственные с антибактериальными свойствами, антибактериальные подгузники для взрослых, антибактериальные трусы для взрослых, а именно трусы гигиенические для страдающих недержанием, одноразовые прокладки для страдающих недержанием, антибактериальные влажные салфетки».

В качестве подтверждения доводов возражения заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака [2].

Необходимо отметить, что перечень товаров 05 класса МКТУ знака по международной регистрации №1574671 согласно сведениям Международного Бюро ВОИС, опубликованным 09.06.2022, скорректирован заявителем следующим образом: *«sanitary preparations for medical use; hygienic pads; hygienic tampons; plasters; materials for dressings; diapers for babies, adults and pets, including those made of paper and textiles, deodorants, other than for human beings or for animals; air deodorising preparations, air purifying preparations, disinfectants; antiseptics; detergents for medical purposes, antibacterial soaps, medicated soaps, disinfectant soaps, antibacterial lotions, antibacterial cleaning preparations, medicated toiletry preparations with antibacterial properties, medicated skin creams with antibacterial properties; air deodorizing preparations with antibacterial properties, medicinal oils with antibacterial properties, antibacterial adult diaper, antibacterial adult pants, namely, absorbent pants for incontinents, disposable pads for incontinents, antibacterial wet wipes».*

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (23.07.2020) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1574671 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 подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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

звук, 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).

Знак «» по международной регистрации №1574671 с конвенционным приоритетом от 23.07.2020 включает словесный элемент «evony», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита зеленого цвета. Согласно поступившему возражению предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1574671 испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ «*sanitary preparations for medical use; hygienic pads; hygienic tampons; plasters; materials for dressings; diapers for babies, adults and pets, including those made of paper and textiles; deodorants, other than for human beings or for animals; air deodorizing preparations, air purifying preparations, disinfectants; antiseptics; detergents for medical purposes, antibacterial soaps, medicated soaps, disinfectant soaps, antibacterial lotions, antibacterial cleaning preparations, medicated toiletry preparations with antibacterial properties, medicated skin creams with antibacterial properties; air deodorizing preparations with antibacterial properties, medicinal oils with antibacterial properties, antibacterial adult diaper, antibacterial adult pants, namely, absorbent pants for incontinents, disposable pads for incontinents, antibacterial wet wipes*».

Решение Роспатента о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1574671 для части заявленных товаров 10 класса МКТУ в связи с наличием сходного до степени смешения знака «**EVONE**» [1] по международной регистрации №1320121 заявителем не оспаривается.

Отказ же в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1574671 для товаров 05 класса МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием знака «**EVONIK**» [2] по международной регистрации №918426, принадлежащего компании Evonik Industries AG.


Сравниваемые знаки «» и «**EVONIK**» [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, что в возражении не опровергается.

Вместе с тем при сопоставительном анализе сравниваемых знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в оспариваемом решении Роспатента от 12.01.2022. К таким обстоятельствам относится письмо-согласие, предоставленное компанией Evonik Industries AG.

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 этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые знаки «» и «**EVONIK**» [2] не тождественны, а являются сходными до степени смешения, как отмечалось выше. Кроме того, противопоставленный знак [2] не является коллективным и общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака [2] для приведенного в возражении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта

6 статьи 1483 Кодекса при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.05.2022, отменить решение Роспатента от 12.01.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1574671 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ «sanitary preparations for medical use; hygienic pads; hygienic tampons; plasters; materials for dressings; diapers for babies, adults and pets, including those made of paper and textiles; deodorants, other than for human beings or for animals; air deodorizing preparations, air purifying preparations, disinfectants; antiseptics; detergents for medical purposes, antibacterial soaps, medicated soaps, disinfectant soaps, antibacterial lotions, antibacterial cleaning preparations, medicated toiletry preparations with antibacterial properties, medicated skin creams with antibacterial properties; air deodorizing preparations with antibacterial properties, medicinal oils with antibacterial properties, antibacterial adult diaper, antibacterial adult pants, namely, absorbent pants for incontinents, disposable pads for incontinents, antibacterial wet wipes», 10 класса МКТУ «surgical, dental and veterinary apparatus and instruments; furniture especially made for medical purposes, artificial limbs and prostheses, medical orthopaedic articles: corsets for medical purposes, orthopaedic shoes, elastic bandages and supportive bandages, surgical gowns and surgical sterile sheets, underpads, adult sexual aids, condoms, babies' bottles; babies' pacifiers; teats; teethers for babies, medical disposable masks and masks for use by medical personnel, disposable surgical masks, antibacterial underpads for medical purposes, antibacterial masks for medical purposes».