

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 13.04.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭВИНАЛЬ ФРАНС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 22.03.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021718939, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака «  » по заявке №2021718939, поданной на регистрацию 01.04.2021, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 22.03.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021718939 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 03 (части), 05 и услуг 35 классов МКТУ.

В отношении другой части товаров 03 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесными элементами «GREEN FARM» (свидетельство № 478595 с приоритетом от 07.12.2011), зарегистрированным на Иващенкова Алексея Ивановича, Санкт-Петербург, в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных части заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Роспатент 13.04.2022, заявитель выразил свое несогласие с принятым решением.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения, мотивируя это утверждение отсутствием визуального, фонетического и семантического сходства между сравниваемыми комбинированными обозначениями.

Заявитель также полагает, что для заявленных товаров 03 класса МКТУ характерным будет восприятие потребителями визуально, путем прочтения на рекламных брошюрах, объявлениях, оформлении витрин, при демонстрации товаров, презентации в различных медиасредствах, таким образом, решающим будет именно графический критерий, а не фонетический. Поскольку графически данные знаки не обладают степенью сходства по графическому признаку, а по фонетическому обладают только средней степенью сходства, регистрация заявленного обозначения возможна, так как оно обладает достаточной различительной способностью.

На основании изложенного заявитель просил удовлетворить возражение и принять решение о предоставлении правовой охраны по заявке № 2021718939 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

На заседании коллегии, которое состоялось 06.07.2022, заявитель представил ходатайство о приобщении дополнительных материалов, включающих сведения из открытых источников информации (сети Интернет) о сфере деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, в подтверждение того, что эти сферы не пересекаются, в связи с чем у потребителя будет отсутствовать возможность перепутать товары данных производителей.

По результатам рассмотрения данного возражения 05.08.2022 было принято решение Роспатента отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.04.2022, и оставить в силе решение Роспатента от 22.03.2022.

Отказывая в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака коллегия исходила из того, что данное обозначение сходно с принадлежащим



Иващенко А.И. товарным знаком « » по свидетельству Российской Федерации № 478595, зарегистрированным с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «GREEN PHARMA» - «GREEN FARM», занимающих доминирующее положение в композиции комбинированных обозначений, что обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, тождеством звучания расположенных в начальной части словосочетаний слов «GREEN» и сходным звучанием конечных частей «PHARMA» - «FARM», что обусловлено близким составом гласных и согласных звуков, учитывая тождество звучания букв «PH» и «F». Что касается словесных элементов «The Obvious Solution», выполненных более мелким шрифтом, то, несмотря на их присутствие в заявленном обозначении, они не играют существенной роли, поскольку не увязаны композиционно ни с доминирующими словесными элементами, ни с изобразительным элементом в виде выпуклого четырехугольника с изогнутыми сторонами, на фоне которого расположены словесные элементы «GREEN PHARMA».

Однородность части товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 03 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству №478595, обусловлена принадлежностью их к одним родовым группам товаров, относящихся к косметическим и гигиеническим средствам, при

этом перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, носят общий родовой характер, в силу чего такие товары как бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; масла косметические; мыла дезодорирующие; наборы косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; шампуни; шампуни сухие; экстракты растительные для косметических целей», могут использоваться и для животных, являясь однородными позициям «средства косметические для животных; шампуни для мытья комнатных животных», а формулировка позиции «салфетки, пропитанные косметическими лосьонами, в том числе для ухода за домашними животными», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, носит общий характер, в силу чего эти товары однородны таким товарам как «кондиционеры для волос; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Соответственно эти товары имеют сходное назначение, могут быть взаимодополняющими или взаимозаменяемыми, что не исключает возможности смешения этих товаров в гражданском обороте.

В этой связи довод заявителя о том, что основная деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака различна, в силу чего фактическое смешение обозначений в гражданском обороте невозможно, не является убедительным, поскольку исследованию подлежит не реальное использование сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте, а сопоставляемые перечни товаров, в отношении которых испрашивается и предоставлена правовая охрана сходным товарным знакам.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента, следует признать обоснованным.

Заявитель, не согласившись с данным решением Роспатента, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

В ходе судебного рассмотрения от заявителя в материалы дела было представлено письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №478595 Иващенко А.И., в соответствии с которым последний дал безотзывное согласие на регистрацию на территории Российской Федерации в качестве товарного знака по заявке № 2021718939 на имя общества «Эвиналь Франс» в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ «бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гель для отбеливания зубов; грим; духи; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; пасты для

ремней для заточки бритв; пасты зубные; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; порошки зубные; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки химические бытовые; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни сухие; экстракты растительные для косметических целей;

экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция мятная [эфирное масло].

Кроме того, в письме-согласии Иващенко А.И. указал, что он и общество «Эвиналь Франс» приложат все усилия, чтобы не допустить введения потребителей в заблуждение.

Судебная коллегия, оценив представленное в материалы дела письмо-согласие на регистрацию спорного обозначения, выданное Иващенко А.И., являющимся правообладателем противопоставленного товарного знака, в том числе представленный на обозрение суду оригинал названного письма-согласия, пришла к выводу о том, что оно содержит все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать наличие действительной воли правообладателя противопоставленного товарного знака на предоставление соответствующего согласия на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, подписано уполномоченным лицом и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц в сфере предпринимательской деятельности.

Принимая во внимание наличие указанного письма, судебная коллегия пришла к выводу о наличии правовых оснований для отмены оспариваемого ненормативного правового акта Роспатента от 05.08.2022 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 13.04.2022.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16 февраля 2023 по делу №СИП-937/2022 решение Роспатента от 05.08.2022 было отменено.

Также указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «Эвиналь Франс» от 13 апреля 2022 года.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 16 февраля 2023 по делу №СИП-937/2022, возражение, поступившее 13.04.2022, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом с учетом новых обстоятельств, которые не могли быть учтены коллегией при рассмотрении данного возражения.

На заседании коллегии, которое состоялось 29.03.2023, от заявителя было представлено дополнение к возражению, к которому приложен оригинал

упомянутого выше письма-согласия правообладателя товарного знака по свидетельству № 478595.

С учетом даты (01.04.2021) поступления заявки №2021718939 на регистрацию товарного знака, 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно абзацу второму подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и пункта 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 указанного пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Согласно пункту 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 пункту 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «  », включающее словесные элементы «GREEN PHARMA», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Графический элемент выполнен в виде светло-зеленой геометрической фигуры, обведенной по контуру коричневой чертой и белой чертой, контур которой обведен коричневым цветом. Внутри фигуры расположены раздвоенные лепестки, смотрящие друг на друга, выполненные коричневым цветом. Под фигурой расположен словесный элемент «The Obvious Solution», выполненный латинскими буквами коричневого цвета. Правовая охрана товарного знака испрашивается в светло-зеленом, коричневом, белом цветовом сочетании.

Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимают словесные элементы «GREEN PHARMA», при этом отсутствие такой лексической

единицы как слово «PHARMA» в лексических словарях основных европейских языков свидетельствует о его фантазийном характере.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №478595 представляет



собой комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «GREEN FARM», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, расположенные на фоне овала коричневого цвета, которые занимают в нем доминирующее положение.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ - средства косметические для животных; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами, в том числе для ухода за домашними животными; шампуни для мытья комнатных животных.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса позволил сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021718939 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, выданное в рамках достигнутого соглашения сторон спора.

Соответствие представленного письма-согласия требованиям, установленным пунктом 46 Правил, было подтверждено в судебном решении по делу №СИП-937/2022.

Учитывая имеющиеся различия между сравниваемыми обозначениями, что обуславливает отсутствие введения потребителя в заблуждение при регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, противопоставленный товарный знак не может препятствовать предоставлению

правовой охраны заявленному обозначению в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.04.2022, изменить решение Роспатента от 22.03.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021718939.