

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 20.07.2023, поданное ООО "Нево", Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021743525, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021743525, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.07.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 29, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.03.2023 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 05, 29, 41 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно оспариваемому решению Роспатента, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ORGANIC» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение является сходным до степени смешения со следующими товарными знаками:

- товарными знаками со словесным элементом «NEO» (свидетельства: №715533 (1) приоритет от 15.02.2018, № 689252 (2) приоритет от 31.07.2017), зарегистрированными на имя АО «НЭО Центр», Москва, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- товарными знаками со словесными элементами «EVO» / «ЭВО» / «ЭВО» (свидетельства: № 614503 (3) (приоритет от 03.08.2015), № 403412 (4), № 404462 (5), № 404461 (6) (приоритет от 13.02.2009), № 403003 (7) (приоритет от 21.11.2008), зарегистрированные на имя ООО «АвантаСайнс», Москва, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- товарным знаком со словесным элементом «EVO» по свидетельству №378318 (8) (приоритет от 24.08.2007), зарегистрированный на имя компании «ОТОВИА ЛИМИТЕД», Великобритания, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- товарными знаками со словесными элементами «NEO» / «НЕО» (свидетельства: № 276238 (9) (приоритет от 08.04.2004), № 279874 (10), № 285226 (11) (приоритеты от 22.09.2003), № 270450 (12) (приоритет от 23.04.2003), №242412 (13), зарегистрированные на имя ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», Москва, в отношении однородных товаров 05, 29 классов МКТУ;

- товарными знаками со словесными элементами «NEO» / «НЕО» (свидетельства: № 410463 (13) приоритет от 08.04.2009, № 323987 (14) приоритет от 14.04.2005, № 321740 (15) приоритет от 12.04.2005, № 275261 (16), № 301100 (17) приоритет от 05.06.2003, № 287357 (18) приоритет от 25.04.2003, зарегистрированные на имя ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», Москва, в отношении однородных товаров 05, 29 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 29 и 41 классов МКТУ. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается только в отношении товаров 05 класса МКТУ «иммуностимуляторы; добавки пищевые; продукты диетические пищевые для медицинских целей»;

- срок правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №270450, №301100, №287357 истек. Следовательно, данные товарные знаки не являются более препятствием к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- также, поскольку заявитель испрашивает предоставления правовой охраны в отношении ограниченного вышеуказанного перечня товаров 05 класса МКТУ, товарные знаки по свидетельствам № 715533, № 689252, № 378318, № 285226, №242412, № 321740, № 275261 также не препятствуют регистрации заявленного обозначения в отношении обозначенного перечня товаров, поскольку данные товарные знаки не зарегистрированы в отношении каких-либо товаров 05 класса МКТУ;

- заявленное обозначение не является сходным с товарными знаками по свидетельствам №614503 и №404462. Фонетические отличия, обусловленны, во-первых, наличием в заявлении обозначении и отсутствии в противопоставленных товарных знаках слова «ORGANIC», а также наличием в противопоставленных товарных знаках и отсутствии в заявлении обозначении словесных элементов «Laboratories Experientia Vita Officium». Словесный элемент «EVO» противопоставленных знаков является коротким словом, в связи с чем отличие в одну букву от словесного элемента «NEVO» заяленного обозначения является существенным при восприятии сравниваемых обозначений. Семантические отличия, обусловленные наличием в заявлении обозначении слова «ORGANIC», которое переводится с английского языка как «органический» (т.е. принадлежащий к

растительному или животному миру) и отсутствием такого слова в противопоставленных товарных знаках. Напротив, противопоставленные товарные знаки содержат словесный элемент «Laboratories», что переводится с английского языка как «лаборатории». Словесные же элементы «Experientia Vita Officium», как указано в описании противопоставленного товарного знака № 614503 переводятся с латинского языка как «Опыт Жизнь Ответственность»;

- заявленное обозначение отличается от товарных знаков по свидетельствам №403412, №404461, №403003 по фонетическому, визуальному, семантическому критериям сходства. Фонетические различия обусловлены наличием в заявлении обозначении и отсутствии в противопоставленном товарном знаке слова «ORGANIC». Товарные знаки по свидетельствам № 403412, № 403003 содержат словесные элементы «ENERGY» (пер. с англ. - энергия) и «oxygen» (пер. с англ. - кислород) соответственно. Кроме того, в обоих указанных товарных знаках словесные элементы указаны как буквами кириллического, так и латинского алфавитов. В заявленных обозначениях также отсутствует слово «ORGANIC». Даные обстоятельства обуславливают фонетические различия сравниваемых обозначений. Семантические и графические различия от заявленного обозначения аналогичны тем, которые указаны в сравнении с товарным знаком по свидетельству № 404461;

- исключительные права на все вышеобозначенные товарные знаки принадлежат ООО «Авантасайнс». В ОКВЭДах, указанных в выписке из ЕГРЮЛ в отношении данного правообладателя, отсутствуют указания на то, что данное юридическое лицо осуществляет деятельность в сфере изготовления пищевых добавок, иммуностимуляторов, диетических пищевых продуктах. Кроме того, на официальном интернет-сайте правообладателя отсутствует информация о реализации вышеуказанных товаров. На данном сайте - <https://evocosmetics.ru/products/> представлены различные крема и мази, предназначенные для ухода за кожей. Информация о реализации других товаров правообладателя отсутствует также на иных интернет-площадках, например, <https://www.letu.ru/brand/evo-laboratoires>; <https://goldapple.ru/brands/evo-laboratoires>.

Данное обстоятельство также следует учитывать при установлении вероятности смешения сравниваемых обозначений;

- заявленное обозначение и товарные знаки по свидетельствам №276238, №279874, №410463, №323987 несходны, поскольку они существенно отличаются визуально, что обусловлено разницей в графическом критерии словесных элементов, а также разницей изобразительных элементов, а также имеют фонетические и семантические различия. Исключительные права на все вышеобозначенные товарные знаки принадлежат ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания». На официальном интернет-сайте правообладателя (<https://wbd.ru/>) указано, что вся информация о продукции правообладателя с 2011 года доступна на интернет-сайте - <https://www.pepsico.ru/>. Данный интернет-сайт не содержит какой-либо информации о реализации товаров с обозначениями «NEO»;

- охраноспособный словесный элемент заявленного обозначения «NEVO» воспроизводит фирменное наименование заявителя. Кроме того, заявитель активно использует заявленное обозначение в своей деятельности. Заявитель использует обозначение «NEVO ORGANIC» на собственном Интернет- сайте и упаковках витаминных комплексов и иных товаров собственного производства для улучшения качества здоровья. Заявитель реализует свои товары, на упаковке которых используется обозначение «NEVO ORGANIC» на множестве, в том числе крупных интернет-магазинов;

- все указанные обстоятельства свидетельствуют о приобретении заявленным обозначением различительной способности в ходе длительного и интенсивного использования при осуществлении предпринимательской деятельности, что в совокупности с отсутствием в открытых источниках информации о ведении деятельности в отношении однородных товаров правообладателями противопоставленных товарных знаков свидетельствует в пользу возможности регистрации заявленного обозначения.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Отчеты о реализации товаров «NEVO» в интернет-магазине Ozon (10 штук);

2. Товарные накладные о поставке товаров «NEVO» (29 штук);
3. Акты приема-передачи товаров «NEVO» (23 штуки);
4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении заявителя от 20.07.2023;
5. Распечатки товарных знаков по свидетельствам №270450, №301100, №287357;
6. Текст ответа на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;
7. Решение Роспатента.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «иммуностимуляторы; добавки пищевые; продукты диетические пищевые для медицинских целей».

Корреспонденцией от 24.08.2023 от заявителя поступил оригинал письма-согласия от ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» [8].

Корреспонденцией от 18.10.2023 от заявителя поступил оригинал письма-согласия от ООО «АвантаСайнс» [9].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.07.2021) поступления заявки №2021743525 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 подпунктом 3 пункта 1 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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.

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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из помещенных на двух строках словесных элементов «NEVO», «ORGANIC», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В букву «О» словесного элемента «NEVO» вписано стилизованное изображение листа. Согласно возражению, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «иммуностимуляторы; добавки пищевые; продукты диетические пищевые для медицинских целей».

Как правомерно отмечается в оспариваемом решении Роспатента и не оспаривается заявителем словесный элемент «organic» (от англ. «органический», т.е. принадлежащий к растительному или животному миру, см. www.dic.academic.ru) указывает на свойства заявленных товаров, не обладает различительной способностью и является неохраноспособным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены словесные и комбинированные знаки «»

(1), « NEO » (2), «  » (3), « ЭВО ЭНЕРДЖИ » (4),
« EVO LABORATOIRES » (5), « ЭВО » (6), « ЭВО ОКСИДЖЕН » (7),
« evo oxygen/ »



зарегистрированные на имя иных лиц. Правовая охрана знакам (3-7, 9, 10, 12, 14-15, 18-19) предоставлена в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ. Знаки (9-19) зарегистрированы, в том числе, для товаров 29 класса МКТУ. Правовая охрана знакам (1-2, 8) предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 29 и 41 классов МКТУ. Указанное устраниет необходимость анализа заявленного обозначения на тождество и сходство со знаками (1-2, 8, 9-19) в части вышеприведенных товаров и услуг 29 и 41 классов МКТУ.

Также, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы. К указанным обстоятельствам относится истечение срока действия правовой охраны товарных знаков (12, 18, 19), в связи с чем у коллегии нет оснований для их противопоставления заявленному обозначению в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, правообладатели противопоставленных товарных (3-7, 14-19) знаков выразили согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ

«иммуностимуляторы; добавки пищевые; продукты диетические пищевые для медицинских целей», в связи с чем предоставили на имя ООО «НЕВО» оригиналы писем – согласий [8-9].

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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, заявленное обозначение «» и противопоставленные

товарные знаки «**evo Laboratoires** «*Experiencia Vita Officiosa*» (3), «**EVO ENERGY /**
«**ЭВО ЭНЕРДЖИ»** (4),
«**evo oxygen/**
«**EVO LABORATOIRES** » (5), «**ЭВО** » (6), «**ЭВО ОКСИДЖЕН**» (7),



« (14), «



» (15),



» (16), «



» (17),



» (18), « (19) не тождественны, при этом противопоставленные знаки (3-7, 14-19) не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие писем-согласий [8-9] от правообладателей противопоставленных знаков (3-7, 14-19), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

С учетом вышеизложенного, препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «иммуностимуляторы; добавки пищевые; продукты диетические пищевые для медицинских целей», упомянутые в решении Роспатента, устраниены. Изложенное свидетельствует о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.07.2023, отменить решение Роспатента от 20.03.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021743525.