


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 17.09.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией "Арчер-Дэниелс-Мидлэнд Компани", Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020715601, при этом установлено следующее.



Обозначение  по заявке № 2020715601, поданной 26.03.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05, 12, 16, 17, 29, 30, 31, услуг 36, 39, 42, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).


Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ADM», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения листочка.


Роспатентом 19.05.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020715601 в отношении заявленных товаров 01, 02, 04, 12, 29, 30, 31, услуг 44 классов 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 в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 16, 17, услуг 36, 39, 42 классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.



Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками  , зарегистрированными по свидетельству № 556871 с

приоритетом от 25.08.14,  по свидетельству № 256772 с приоритетом от 30.04.03 на имя Кузнецова Андрея Леонидовича, 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 16, корп. 2, кв. 155, в отношении однородных товаров 03, 05, 16, 17 классов МКТУ;

- с товарным знаком  по свидетельству № 525551 с приоритетом от 24.04.13, зарегистрированным ранее на имя ООО "АДМ ИНЖИНИРИНГ ГРУПП", 115088, Москва, ул. Новоостاپовская, 5, стр. 3, в отношении услуг 39, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 16, 39 классов МКТУ;

- с товарными знаками  , зарегистрированными ранее по свидетельству № 497762 с приоритетом от 30.12.11, АДМ ПАРТНЕРШИП по свидетельству № 497814 с приоритетом от 13.12.11 на имя ЗАО "АДМ Партнершип" 119334, Москва, ул. 5-й Донской пр-д, 21Б, стр. 10, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- с товарными знаками  по свидетельству № 379888 с приоритетом от 16.11.07,  по свидетельству № 355139, АДМ ГРУПП по свидетельству № 355138 с приоритетом от 29.06.06, зарегистрированными ранее на имя ООО "Группа компаний АДМ" 344041, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 259, в отношении однородных услуг 36, 42 классов МКТУ;



- с товарным знаком Advance Derma Method по международной регистрации № 991118 с приоритетом от 28.11.08, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «ADVANCE BEAUTY» 5 rue Olivier de Serres ZA Rovaltain F-26300 Chateauneuf-sur-isere, в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

В Роспатент поступило 17.09.2021 возражение, а также дополнения к нему, основные доводы которых сведены к следующему:

- противопоставленные товарные знаки имеют фонетические и визуальные различия с заявленным обозначением, не ассоциируются друг с другом в целом и не способны вызвать смешение в отношении однородных товаров и услуг;

- предмет рассмотрения данного возражения (товары 03, 05, 16, 17, услуги 36, 39, 42, 44 классов МКТУ) заявлен в выделенную заявку № 2021761196. Ходатайство заявителя о выделении было удовлетворено ведомством. Из перечня товаров и услуг первоначальной заявки исключены все товары 03, 05, 16, 17 и услуги 36, 39, 42, 44 классов МКТУ, что необходимо учесть при рассмотрении данного возражения.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены сведения о выделении заявки № 2021761196 из первоначальной заявки № 2020715601 (уведомление о выделении заявки на государственную регистрацию товарного знака из первоначальной заявки на государственную регистрацию товарного знака от 07.10.2021) – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 17.09.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (26.03.2020) заявки № 2020715601 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.

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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Согласно пункту 2 статьи 1502 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак или рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака или об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятое по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, заявитель вправе до принятия по ней решения подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на



то же самое обозначение выделенную заявку. Такая заявка должна содержать перечень товаров из числа указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в данный федеральный орган и неоднородных с другими товарами из содержавшегося в первоначальной заявке перечня, в отношении которых первоначальная заявка остается в силе.




Заявленное обозначение  представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ADM», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения листочка.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:




-  по свидетельству № 556871 с приоритетом от 25.08.14,  по свидетельству № 256772 с приоритетом от 30.04.03. Правообладатель: Кузнецов Андрей Леонидович, Санкт-Петербург. Правовая охрана товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 05, 16, 17 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельств;



-  по свидетельству № 525551 с приоритетом от 24.04.13. Правообладатель: ООО "АДМ ИНЖИНИРИНГ ГРУПП", Москва. Правовая охрана предоставлена товарному знаку на территории Российской Федерации в отношении услуг 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства;



-  по свидетельству № 497762 с приоритетом от 30.12.11, АДМ ПАРТНЕРШИП по свидетельству № 497814 с приоритетом от 13.12.11. Правообладатель: ЗАО "АДМ Партнершип", Москва. Правовая охрана предоставлена товарному знаку на территории Российской Федерации в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

АДМ ГРУПП

свидетельству № 355139, ADM GROUP по свидетельству № 355138 с приоритетом от 29.06.06. Правообладатель: ООО "Группа компаний АДМ", г. Ростов-на-Дону. Правовая охрана предоставлена товарным знакам на территории Российской Федерации в отношении услуг 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства;



- Advance Derma Method по международной регистрации № 991118 с приоритетом от 28.11.08. Правообладатель: «ADVANCE BEAUTY» 5 rue Olivier de Serres ZA Rovaltain F-26300 Chateaufort-sur-isere. Правовая охрана предоставлена знаку на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 1502 Кодекса заявитель подал ходатайство о выделении заявки № 2021761196 из первоначальной заявки № 2020715601, которое было удовлетворено 07.10.2021 г. [1].

Из перечня товаров, указанных в первоначальной заявке, исключены все товары и услуги 03, 05, 16, 17, 36, 39, 42, 44 классов МКТУ.

С учетом изложенного обозначение по заявке № 2020715601 в отношении товаров 01, 02, 04, 12, 29, 30, 31 классов МКТУ соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем, отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 19.05.2021.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 19.05.2021.