

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 16.11.2021, поданное ООО «Альтаир», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020704401, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020704401, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.02.2021 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ. В отношении всех товаров 05 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее –

решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения:

- с товарным знаком «Норманн» по свидетельству №474349 (1) с приоритетом 08.04.2011, правовая охрана которому предоставлена на имя ООО «АФД», Россия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- со знаком «NORMON» по международной регистрации №861938 (2) с приоритетом 16.06.2025, правовая охрана которому предоставлена на компании «LABORATORIOS NORMON, S.A.», Испания, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ

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

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным ему знаком (1). Заявленное обозначение выполнено оригинальным вытянутым шрифтом в латинице, буквами одного регистра и включено в графический элемент, тогда как противопоставленный товарный знак (1) выполнен в кириллице без оригинальной графики, сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом;

- товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, не являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован знак (1). Данные виды товаров имеют различное функциональное назначение. Товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к группам «препараты, средства и вещества для медицинских и фармацевтических целей» и «изделия, препараты и средства гигиенические», тогда как товары 05 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак (1), относятся к группе «средства для борьбы с вредными видами растительного и животного мира». Следовательно, в силу своего назначения, данные товары не могут являться взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, иметь один и тот же круг потребителей и места продажи. Таким образом, товарный знак по свидетельству № 474349 не является препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров 05 класса МКТУ;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №861938 предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «бальзамы для медицинских целей; дезинфектанты / средства дезинфицирующие; дезодоранты для освежения воздуха; лосьоны для волос лечебные; мази от солнечных ожогов; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства против потения; средства против потения ног»;

- сферы деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака (1) и заявителя различаются, так как выпускаемая ими продукция имеет различное назначение, каналы реализации и круг потребителей. Принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю отсутствует.

К возражению приложены следующие материалы:

1. оригинал письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного знака (2);
2. распечатки из Лексико – семантического идентификатора наименований товаров и услуг;
3. распечатки информации о сферах деятельности заявителя и правообладателя противопоставленной регистрации (2).

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ, а также товаров 05 класса МКТУ «бальзамы для медицинских целей; дезинфектанты / средства дезинфицирующие; дезодоранты для освежения воздуха; лосьоны для волос лечебные; мази от солнечных ожогов; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства против потения; средства против потения ног».

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

С учетом даты (31.01.2020) поступления заявки №2020704401 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 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.

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.

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.

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 звуко сочетаний 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 вписанного в прямоугольную рамку словесного элемента «NORMAN», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского

алфавита. В верхней части знака помещено стилизованное изображение гор. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, а также товаров 05 класса МКТУ «бальзамы для медицинских целей; дезинфектанты / средства дезинфицирующие; дезодоранты для освежения воздуха; лосьоны для волос лечебные; мази от солнечных ожогов; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства против потения; средства против потения ног».

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены словесные знаки «Норманн» (1), «NORMON» (2). Правовая охрана знакам (1, 2) предоставлена в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письменного согласия от правообладателя противопоставленного знака (2), в которого он выражает свое безотзывное согласие относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в скорректированном перечне.

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 или общеизвестным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «» и противопоставленный знак «NORMON» (2) не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного знака (2), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление. Упомянутый знак (2) не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Что касается анализа сходства заявленного обозначения «



» и знака «НОРМАНН» (1), то коллегией было установлено следующее.

Словесные элементы заявленного обозначения («NORMAN») и противопоставленного ему знака («НОРМАНН») фонетически тождественны.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что словесный элемент «norman» переводится с английского на русский язык как «норман», «норманн», «нормандец». В связи с изложенным, заявленное обозначение способно вызывать сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком, связанные со значением слова «норманн» (букв. «северные люди») термин,

использовавшийся жителями Западной Европы по отношению к представителю скандинавов, опустошавшим с VIII по XI век морскими разбойничьими набегами государства Европы, см. М. А. Заборов, «История крестовых походов в документах и материалах», 1977 г.).

Следует согласиться с заявителем в том, что сравниваемые обозначения имеют графические отличия в виде исполнения их словесных элементов буквами русского / латинского алфавита, заглавными / строчными буквами, ввиду наличия в составе заявленного обозначения графического элемента.

С учетом изложенного, коллегия приходит к выходу о средней степени сходства заявленного обозначения и знака (1).

В отношении однородности товаров 05 класса МКТУ коллегией было установлено следующее.

Как было указано выше, предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса «бальзамы для медицинских целей; дезинфектанты / средства дезинфицирующие; дезодоранты для освежения воздуха; лосьоны для волос лечебные; мази от солнечных ожогов; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства против потения; средства против потения ног». Данные виды товаров относятся к препаратам и средствам санитарно-гигиеническим, бальзамам лечебным, лосьонам для волос лечебным, формам лекарственным мягким.

Знак (1) зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «акарициды; препараты для уничтожения вредных животных (ядохимикаты); фунгициды; гербициды; пестициды; инсектициды (препараты для уничтожения насекомых); препараты для протравливания семян; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; репелленты; препараты для уничтожения мышей; бумага липкая и клейкая от мух; репелленты (окуривание); средства противопаразитарные; средства для уничтожения паразитов; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты для уничтожения вредных животных и растений; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты

химические для обработки винограда против милдью». Указанные виды товаров относятся к средствам и изделиям противопаразитарным, средствам для борьбы с вредными животными, растениями и грибами, средствам для отпугивания насекомых, средствам для защиты растений.

Сравнительный анализ товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал, что они относятся к различным родовым и видовым позициям, условия их производства, реализации и круг потребителей не совпадают. Кроме того, данные виды товаров имеют различное назначение, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Резюмируя изложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и знак (1) предназначены для маркировки неоднородных видов товаров, в связи с чем отсутствуют основания для вывода об их смешении на рынке, ввиду чего заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак (1) не признаются сходными до степени смешения.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2021, изменить решение Роспатента от 26.02.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020704401.