

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.07.2021, поданное компанией «доTERRA Холдингс, ЭлЭлСи», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020765738, при этом установлено следующее.

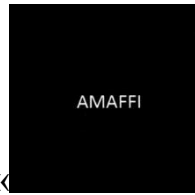
Словесное обозначение «**dōTERRA Amāvī**» по заявке №2020765738, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.11.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


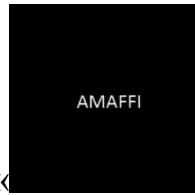
Роспатентом 10.06.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020765738 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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





«  » (17), «  » (18) по свидетельствам: №785084, №742170, №690177, №684507, №672842, №672953, №672436, №672837, №672434, №672432, №672821, №672836, №672835, №672431, №672949, №672975, №672430, №544682, с приоритетами от 11.07.2014, 24.11.2017, 29.11.2017, 22.03.2018, 20.03.2019, 28.03.2019 зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «АМАФФИ», 121151, Москва, Кутузовский пр-кт, 19, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- со знаком «AMALFI» (19) по международной регистрации №707663, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена компании «QUIMI ROMAR, S.L.», Carretera de Moncada a Náquera, CV-315 km 11.2. E-46119 NAQUERA, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 23.07.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1 - 18), по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства;

- противопоставленный товарный знак (19) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ, которые не являются однородными товарам 03 класса МКТУ заявленного перечня, в связи с чем данное противопоставление может быть снято;

- заявленное обозначение «dōTERRA Amāvī» является продолжением обширной линейки серии товарных знаков заявителя (39 товарных знаков со словесным элементом «dōTERRA»/«доТЕРРА», указанных в возражении), что также усиливает различительную способность и снижает риск смешения;

- учитывая известность компании заявителя, а так же специфику заявленных и противопоставленных товаров, сравниваемые средства индивидуализации не будут сталкиваться в гражданском обороте, что исключает возможность их смешения;

- позиция заявителя, подтверждается судебной практикой, указанной в возражении.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение от 23.07.2021, отменить решение Роспатента от 10.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020765738.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.11.2020) поступления заявки №2020765738 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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 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 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.

Заявленное обозначение «**dōTERRA Amāvī**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых для регистрации товаров 03 класса МКТУ основано на наличии товарных знаков (1-19), принадлежащих иным лицам.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-19) показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки (1) – (18) образуют серию знаков, принадлежащих одному лицу, в основу которой положен словесный элемент «АМАFFI» (произносится как [АМАФИ]). Словесный элемент «АМАFFI» отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо языка, использующего в письменности буквы латинского алфавита.

В свою очередь, заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «Amāvī», который является лексической единицей и в переводе с латинского языка на русский означает «понравилось» (см. <https://translate.yandex.ru>), а также словесный элемент «dōTERRA», который занимает первоначальное положение в знаке, представляет собой часть фирменного наименования заявителя и в переводе с латинского языка на русский может быть переведен как «дар земли» <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/la-ru/dō>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/la-ru/TERRA>, https://www.doterra.com/RU/ru_RU/about-our-story). Однако, следует отметить, что наиболее вероятным является восприятие заявленного обозначения в

качестве фантазийного, ввиду малой известности российским потребителям упомянутых слов латинского языка.

В заявленном обозначении словесные элементы «dōTERRA» и «Amāvī» не образуют единую смысловую конструкцию, в этой связи, синтаксическое и грамматическое восприятие указанных словесных элементов возможно путем расставления логического ударения как на словесные элементы «dōTERRA», так и на словесный элемент «Amāvī», т.е. можно сделать вывод, что эти элементы выполняют равную индивидуализирующую функцию в составе заявленного обозначения. Таким образом, правомерной является экспертиза по каждому из двух элементов заявленного обозначения в отдельности.

Следует констатировать, что входящие в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-19) словесные элементы «Amāvī» [АМАВИ] / «АМАФФИ» [АМАФИ] / «АМАЛФИ» [АМАЛФИ] характеризуются фонетическим сходством за счет тождественного звучания их начальных [АМА-] и конечных частей [-И], при одинаковом порядке их расположения в составе обозначений, различие состоит только в звуках [В]/[Ф]/[ЛФ], расположенных в центре слов.

Выполнение указанных индивидуализирующих элементов буквами одного алфавита сближает сравниваемые товарные знаки визуально.

Что касается семантического критерия сходства, то с учетом фантазийного характера словесных элементов «АМАФФИ», «АМАЛФИ» противопоставленных товарных знаков (1) – (19), а также неизвестности среднему российскому потребителю слов латинского языка, то этот критерий не оказывает влияния на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков.

Наличие же фонетического и графического сходства индивидуализирующих словесных элементов «Amāvī» и «АМАФФИ» / «АМАЛФИ» сравниваемых обозначений обуславливает их ассоциирование друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

В свою очередь, тот факт, что элемент «Amāvī» заявленного обозначения является сходным с элементом «AMAFFI», образующим серию противопоставленных товарных знаков (1-18), принадлежащих одному лицу, усугубляет возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Анализ товаров 03 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1) – (19), показал следующее.

Заявленные товары 03 класса МКТУ *«ароматизаторы [эфирные масла]; препараты для ванн, не для медицинских целей; масла для тела; масла эфирные для ароматерапии; масла эфирные для использования в косметических целях; масла эфирные для личного пользования; масла эфирные; смеси эфирных масел; лосьоны для косметических целей; масла косметические; масла ароматические; мыла; масла эфирные натуральные; дезодорант для личного пользования; масла по уходу за кожей [средства косметические]; препараты для бритья; средства после бритья; лосьоны после бритья»* являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-18), поскольку их формулировки полностью совпадают или относятся к одним и тем же родовым группам товаров *«косметические средства», «продукты парфюмерные/ароматические»*.

Вместе с тем заявленные товары 03 класса МКТУ *«масла эфирные для бытового использования; вещества ароматические для помещений»* не относятся к косметическим средствам, включают препараты и средства, предназначенные для обезжиривания и обработки в быту поверхностей и помещений. В связи с указанным названные товары заявленного перечня имеют общее назначение с товарами противопоставленной регистрации (19), имеют общие условия реализации и круг потребителей, следовательно, могут быть признаны однородными.

Таким образом, с учетом сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1-19) и однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2020765738 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлено сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-19) и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков.

Для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарных знаков (1-19) и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, имеющих в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных регистраций (1-19), является достаточным основанием для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя об известности серии товарных знаков заявителя, в основу которой положен словесный элемент «dōTERRA», не влияет на вывод коллегии о сходстве сравниваемых обозначений и однородности товаров, указанных в сравниваемых перечнях, поскольку, как установлено выше словесный элемент «Amāvī» имеет самостоятельную роль в составе

заявленного обозначения и именно его наличие привело к нарушению положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении судебной практики, приведенной заявителем в качестве примера в тексте возражения, коллегия отмечает, что каждый спор/товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем судебные дела/товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 10.06.2021.