

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 28.07.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственности «Химидж», г. Ижевск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020755881, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020755881, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.10.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.04.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020755881 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 товарным знаком

« **ECOLISTA** » по свидетельству №798929, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Е-Ком Портал», 420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский р-н, г. Иннополис, ул. Университетская, 7, пом. 68, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 28.07.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение от 28.07.2021, отменить решение Роспатента от 05.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020755881.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.10.2020) поступления заявки №2020755881 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 «  » представляет собой слово «ECOLIST», в котором буква «О» выполнена в оригинальной графической проработке. Обозначение заявлено на регистрацию в зеленой,

светло-зеленой цветовой гамме. 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 товарного знака

« **ECOLISTA** », принадлежащего иному лицу.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Противопоставленный товарный знак является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в регистрации.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения

«  » по заявке №2020755881 и противопоставленного

товарного знака « **ECOLISTA** » по свидетельству №798929 на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

В сравниваемых обозначениях основными элементами, которые выполняют основную индивидуализирующую функцию знака, являются словесные элементы «ECOLIST»/«ECOLISTA».

Словесный элемент заявленного обозначения «ECOLIST» произносится как [ЭКОЛИСТ], состоит из 7 букв и 7 звуков. Противопоставленный товарный знак «ECOLISTA» произносится как [ЭКОЛИСТА], состоит из 8 букв и 8 звуков. Фонетическое сходство обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение.

Различие состоит только в одном звуке [-А], расположенном в конце слова.

Поскольку словесные элементы «ECOLIST»/«ECOLISTA» сравниваемых обозначений не имеют лексических значений, оценка обозначений с точки зрения семантического критерия сходства не представляется возможной (см. <https://dic.academic.ru/>).

Наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении не влияет на вывод об их сходстве, так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют фонетически сходные словесные элементы сравниваемых обозначений.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное

обозначение «  » по заявке №2020755881 и противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №798929 ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными. При этом превалирование фонетического признака не позволяет сделать вывод о низкой степени сходства.

Анализ товаров 03 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Заявленные товары 03 класса МКТУ *«антинакипины бытовые; антистатика бытовые; ароматизаторы воздуха; вещества ароматические для отдушивания белья; вода мицеллярная; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; изделия парфюмерные; кондиционеры для волос; кремы косметические; молочко туалетное; мыла; мыла дезодорирующие; мыла*

кусковые туалетные; препараты для замачивания белья; препараты для полирования; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пятновыводители; растворы для очистки; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за обувью; средства косметические; средства косметические для детей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства туалетные; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]» являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку их формулировки либо полностью совпадают или относятся к одним и тем же родовым группам товаров «косметические средства», «продукты парфюмерные/ароматические», «средства для чистки, стирки, уборки».

Таким образом, с учетом сходства заявленного обозначения

«  » по заявке №2020755881 и противопоставленного товарного знака « **ECOLISTA** » по свидетельству №798929 и однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2020755881 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 установлена высокая степень сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №798929 и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 05.04.2021.