

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 (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.12.2023. Данное возражение подано компанией «Арджендум Апотекари Лимитед», Великобритания (далее – заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022709197, при этом установлено следующее.

ARgENTUM

Комбинированное обозначение «**ARgENTUM**» по заявке №2022709197 с датой поступления от 15.02.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 05, 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.03.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022709197 в отношении всех услуг 44 класса МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров и услуг на основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ARgENTUM» представляет собой лексическую единицу латинского языка и переводится на русский язык как «серебро» - благородный металл серовато-белого цвета с блеском (<https://gramota.ru/poisk?query=серебро&mode=slovari>), характеризует испрашиваемые товары и услуги 03, 05, 35 классов МКТУ, указывая на их состав и назначение, ввиду чего является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее заявленными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «**ARGENTUM**» (по свидетельству №651274 с приоритетом от 06.09.2016) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «**АРГЕНТУМ**» (по свидетельству №651272 с приоритетом от 25.07.2016) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «**M E D I C A L S**» (по свидетельству №819958 с приоритетом от 16.12.2020) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [3];

АРГЕНТА

- с товарным знаком «**ARGENTA**» (по свидетельству №655358 с приоритетом от 17.05.2017) в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ [4];



- с товарным знаком «**ARGENTUM**» (по свидетельству №472819 с приоритетом от 24.05.2010) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [5];

- с товарным знаком «**ArgentA**» (по свидетельству №639564 с приоритетом от 31.08.2016) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [6].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.12.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2], так как сравниваемые услуги имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей;

- заявитель считает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [3] не являются сходными до степени смешения из-за фонетических и визуальных отличий;

- товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3], поскольку сравниваемые товары относятся к разным видам товаров, различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей;

- заявитель является косметологической компанией, которая не производит дезинфицирующие средства, а специализируется на производстве декоративной косметики с содержанием серебра;

- правообладатель противопоставленного товарного знака [3] занимается производством различных химических составов. В период пандемии компания перепрофилировала один из цехов в г. Новосибирске под выпуск медицинских изделий;

- таким образом, области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [3] различны, ввиду чего их товары 05 класса МКТУ не будут смешиваться в гражданском обороте;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ от правообладателя противопоставленного товарного знака [4] (приложение №1);

- заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [5] имеют визуальные отличия, ввиду чего не являются сходными до степени смешения;

- испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ направлены на продвижение различных косметических средств, в то время как услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [5] не содержат в себе какой-либо конкретизации, в отношении каких товаров они осуществляются, следовательно, услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5] не будут смешиваться в гражданском обороте;

- заявитель считает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [6] не являются сходными до степени смешения из-за фонетических и визуальных отличий;

- при этом услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [6], так как сравниваемые услуги имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей;

- за время существования на российском и международном рынке обозначение заявителя усилило различительную способность и стало известно еще более широкому кругу потребителей;

- «ARgENTUM» является оригинальным обозначением, имеющим различительную способность, для косметических товаров и услуг салонов красоты. Ассоциации с химическим элементом усиливают легенду бренда,

связывают обозначение с его историей и помогают потребителям индивидуализировать товары заявителя и легко находить их среди аналогичных товаров других производителей;

- Арджендум Апотекари Лимитед - крупная косметологическая компания, которая использует запатентованную во многих странах формулу состава своих продуктов. В переводе с английского языка на сайте заявителя о составе его продуктов написано следующее (<https://argentumapothecary.com/pages/our-patented-formula>) : «Активные ингредиенты гидрозол серебра (silver hydrosol) и ДНК НР (гиперполимеризованная дезоксирибонуклеиновая кислота) оказывают катализитическое действие на другие компоненты, тем самым улучшая их свойства и оптимизируя действие наших формул. В результате получается натуральный, восстанавливающий и супер-увлажняющий уход за кожей для борьбы с мелкими морщинами и улучшения общей текстуры вашей кожи. Гидрозол серебра - это изысканность и чистота коллоидного серебра, которое регулирует флору кожи благодаря своим природным антибактериальным свойствам. ДНК НР - это полимер, извлеченный из молок лососевых рыб с использованием процесса, основанного на работе ученых-лауреатов Нобелевской премии, который способствует регенерации клеток, в первую очередь производству коллагена и эластина и снижает окисление липидов. Его высокая молекулярная масса приводит к превосходному поглощению кожей, обеспечивая оптимальное увлажнение, удерживая в 10000 раз больше своего веса в воде»;

- обозначение «ARgENTUM» является символичным для продукции заявителя за счет наличия гидрозола серебра с антисептическими свойствами в составе косметики, но не характеризует сами товары. Для заявителя важно донести до экспертизы эту важную разницу в восприятии бренда, товаров и услуг заявителя. Слово «ARgENTUM» не является указанием на то, что продукт заявителя является серебряным или содержит серебро именно в виде химического элемента. Продукты заявителя содержат коллоидное серебро -

заряженные наночастицы, которые в сочетании с гиперполимеризованной дезоксирибонуклеиновой кислотой дают косметический результат, который позволяет выделять продукты заявителя среди прочих за счет наличия у них уникальных косметических свойств. Таким образом, обозначение «ARgENTUM» является именно ассоциативным и имеет различительную способность для заявленных товаров и услуг;

- по информации с сайта <https://argentumapothecary.com/pages/our-patented-formula> - формула состава продуктов под маркой «ARGENTUM» запатентована в Великобритании №2747739, Франции №2998662, Германии №602013002849.4, Испании №Ep2747739, США № 9486397, Японии №2014-551617, Китае №104053425 и Бразилии №Br1120140174482, а также в Российской Федерации. Товарный знак заявителя был зарегистрирован без препятствий во многих странах, включая Европейский союз, США, Гонконг, ОАЭ, Новую Зеландию и Сингапур;

- товары заявителя известны в Российской Федерации с 2013 года, когда заявителем в Российской Федерации был получен патент №2609867 «Дерматокосметологические композиции, основанные на синергетическом сочетании коллоидного серебра и дезоксирибонуклеиновой кислоты» с конвенционным приоритетом от 16.01.2012 г. FR 12/00122. В реферате к патенту перечислены 18 продуктов под маркой «ARGENTUM» производства заявителя, включая крема, масла, мыла, бальзамы и так далее (приложение №2);

- в результате использования заявленного обозначения компанией «Арджендум Апотекари Лимитед» (приложения №№3-7), оно стало ассоциироваться с данной компанией.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.03.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 03, 05, 35, 43 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие дополнительные материалы:

1. Оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [4];
2. Описание патента на изобретение;
3. Копии деклараций о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (Технического регламента Таможенного союза) от 24.01.2019 №ЕАЭС №RU Д-ОВ.АЖ17.В.04724/19, №ЕАЭС №RU Д-ОВ.АЖ17.В.04719/19, №ЕАЭС №RU Д-ОВ.АЖ17.В.04720/19, №ЕАЭС №RU Д-ОВ.АЖ17.В.04726/19;
4. Распечатки из веб архива с сайта www.lookfantastic.ru;
5. Распечатки из веб архива с сайта <https://ecodemica.ru>;
6. Статьи-отзывы о продукции «ARgENTUM»;
7. Статьи-обзоры о продукции «ARgENTUM».

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что словесный элемент «ARgENTUM» занимает доминирующее положение в заявлении обозначении, ввиду чего оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС. Возможность выдвижения новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, также была подтверждена судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2021 по делу №СИП-668/2021).

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на

заседании коллегии 09.04.2024 и занесены в соответствующую графу протокола членами коллегии. Поскольку заявитель не присутствовал на заседании коллегии 09.04.2024, в уведомлении о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок ему было продублированы дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Заявителю была предложена возможность предоставить свои письменные пояснения по поводу дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения.

Коллегия отмечает, что на момент рассмотрения возражения (05.06.2024) и на момент подготовки заключения по результатам рассмотрения возражения (11.06.2024) заявителем не были представлены дополнительные пояснения в отношении новых оснований.

Изучив материалы дела, и заслушав участавших в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.02.2022) поступления заявки №2022709197 на регистрацию товарного знака 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. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее

употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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.

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 «**ARgENTUM**» является комбинированным, состоящим из геометрической фигуры в виде прямоугольника с черным фоном, в котором расположен словесный элемент «**ARgENTUM**», выполненный стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров и услуг 03, 05, 35, 44 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05, 35 классов основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В частности, коллегией было установлено, что словесный элемент «**ARgENTUM**» занимает доминирующее положение в заявлении обозначении, ввиду чего оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, коллегией были уточнены основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в рамках несоответствия положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, которые были выдвинуты экспертизой в решении Роспатента от 29.03.2023.

Анализ заявленного обозначения «**ARgENTUM**» на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «**ARgENTUM**», входящий в состав заявленного обозначения, является словом латинского языка и переводится как «серебро» (Латинско-русский словарь, см. www.dic.academic.ru).

При рассмотрении настоящего возражения коллегией была выявлена информация (www.dic.academic.ru) о существовании коллоидного серебра (это мелкие, размером от 1 нм. до нескольких мкм. частицы металлического серебра, диспергированные в жидкой среде и образующие коллоидный раствор (золь) серебра). Известно применение коллоидного серебра в косметических и медицинских целях. В косметических средствах коллоидный раствор серебра применяется для ухода за проблемной кожей - он эффективно справляется с угревой сыпью, дерматитами, экземой, псориазом, фурункулезом, грибковыми поражениями кожи, себореей, рекомендуется для обработки ран, ссадин, ожогов и укусов насекомых (https://cosmobase.ru/handbook/show/COLLOIDAL_SILVER, <https://www.aravia-prof.ru/guide/components/kolloidnoe-serebro/>). Коллоидное серебро способно уничтожать такие бактерии как стафилококк, стрептококк, сальмонеллу, синегнойную палочку, кишечную палочку, грибок рода *Candida*. Поэтому рекомендуется добавлять коллоидное серебро в мыло и в воду для купания. Коллоидное серебро обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами (<https://makeup.ru/article/zachem-nuzhno-serebro-v-kosmetike>, <https://наука.рф/news/nanochastitsy-serebra-pomogut-borotsya-s-bakteriyami-i-bioplenkami-bez-antibiotikov/>).

С учетом вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу о том, что упомянутый словесный элемент «ARgENTUM» не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом для товаров 03 класса МКТУ «духи; косметика; косметические кремы; косметические кремы по уходу за кожей; косметические маски; косметические препараты для ухода за кожей; крем против морщин; кремы (немедицинские) для лица; кремы для кожи [косметические]; кремы для кожи [немедицинские]; кремы для ухода за кожей; кремы, лосьоны, масла и препараты для ухода за кожей; лечебная косметика; масла косметические; мыло; немедицинские косметические средства для ухода за кожей; немедицинские средства по уходу за кожей; соли для ванн, не для

медицинских целей; туалетные принадлежности; чистящие средства; шампунь», товаров 05 класса МКТУ «кремы (медицинские) для лица; кремы для кожи [медицинские]; лечебные кремы косметические; лечебные туалетные принадлежности; лечебные косметические средства по уходу за кожей; медицинские кремы для кожи; медицинские кремы для ухода за кожей; медицинские кремы по уходу за кожей; медицинские кремы, лосьоны, масла и препараты для ухода за кожей; медицинские средства по уходу за кожей; соли для ванн с минеральной водой; фармацевтические препараты для ухода за кожей» ввиду указания на состав данных товаров. Так, по мнению коллегии правдоподобны представления, связанные с тем, что в состав заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ входит серебро (например, коллоидное серебро), используемое, как отмечалось выше, в парфюмерно-косметических и лечебных средствах. Кроме того, коллегия учитывала, что заявленные услуги 35 класса МКТУ «консультационные, рекомендательные и информационные услуги в отношении любых или всех вышеупомянутых услуг в этом классе; сбор для третьих лиц различных косметических средств, туалетных принадлежностей, средств для ухода за кожей, препаратов для ухода за кожей, кремов для кожи, кремов для лица, косметических кремов, кремов против морщин, масел для косметических целей, чистящих средств, косметических масок, парфюмерии, мыла, шампуней, солей для ванн и медицинских версий всего вышеупомянутого, что позволяет им удобно просматривать и покупать эти товары, в том числе в розничных магазинах и/или через веб-сайт в интернете и/или путем заказа по почте/телефону; услуги розничной торговли по почте, связанные с косметикой, туалетными принадлежностями, средствами по уходу за кожей, препаратами по уходу за кожей, кремами для кожи, кремами для лица, косметическими кремами, кремами против морщин, маслами для косметических целей, очищающими средствами, косметическими масками, парфюмерией, мылом, шампунями, солями для ванн и медицинскими версиями всего вышеперечисленного; услуги розничной торговли, связанные с косметикой, туалетными

принадлежностями, средствами по уходу за кожей, препаратами по уходу за кожей, кремами для кожи, кремами для лица, косметическими кремами, кремами против морщин, маслами для косметических целей, очищающими средствами, косметическими масками, парфюмерией, мылом, шампунями, солями для ванн и медицинскими версиями всего вышеупомянутого; электронные и онлайн магазины розничной торговли, связанные с косметикой, туалетными принадлежностями, средствами по уходу за кожей, препаратами по уходу за кожей, кремами для кожи, кремами для лица, косметическими кремами, кремами против морщин, маслами для косметических целей, очищающими средствами, косметическими масками, парфюмерией, мылом, шампунями, солями для ванн и медицинскими версиями всего вышеперечисленного» направлены на продвижение товаров 03, 05 классов МКТУ заявленного перечня, в связи с чем словесный элемент «ARgENTUM» является описательным и применительно к заявленным услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых также не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду указания на их назначение. Согласно возражению, заявитель производит и реализует продукцию, содержащую коллоидное серебро, в связи с чем вывод об описательности исследуемого словесного элемента в отношении вышеприведенных товаров и услуг, подтверждается самим заявителем.

Таким образом, для указанных выше товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ словесный элемент «ARgENTUM» заявленного обозначения не обладает различительной способностью и должен оставаться свободным для использования иными лицами в гражданском обороте.

При этом коллегия указывает, что словесный элемент «ARgENTUM» заявленного обозначения занимает в нём доминирующее положение, так как указанный словесный элемент занимает существенную его площадь и в большей степени запоминается потребителями. Что касается графического элемента в виде прямоугольника с черным фоном, то коллегия отмечает, что данный элемент является лишь рамкой к неохраняемому словесному элементу

«ARgENTUM» заявленного обозначения и не придает ему дополнительной различительной способности.

Соответственно, поскольку неохраняемый элемент занимает доминирующее положение в составе заявленного обозначения, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ.

Согласно возражению, заявленное обозначение является ассоциативным, поскольку не является указанием на то, что продукты заявителя являются серебряными или содержат серебро именно в виде химического элемента, продукты заявителя содержат коллоидное серебро – заряженные наночастицы, которые в сочетании с гиперполимеризированной дезоксирибонуклеиновой кислотой дают косметический результат. Вместе с тем, указанный довод никак не опровергает изложенного выше вывода об указании элемента «ARgENTUM» на состав испрашиваемых к регистрации товаров 03 и 05 класса МКТУ, а также назначение заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2022709197 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ, производимых/оказываемых заявителем.

Так, представленные заявителем копии деклараций о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (Технического регламента Таможенного союза) от 24.01.2019 №ЕАЭС №RU Д-ОВ.АЖ17.В.04724/19, №ЕАЭС №RU Д-ОВ.АЖ17.В.04719/19, №ЕАЭС №RU Д-ОВ.АЖ17.В.04720/19, №ЕАЭС № RU Д-ОВ.АЖ17.В.04726/19 (приложение №3) не подтверждают фактический ввод товаров заявителя в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также оказание им каких-

либо услуг. Приложенные заявителем распечатки с сайтов (приложения №№4, 5) содержат в себе лишь предложения о продажах косметических средств, однако, также не являются подтверждением реального продвижения товаров заявителя на рынок Российской Федерации (так, заявителем не представлены договора поставок, товарные накладные, таможенные декларации, сфера-фактуры и так далее). Заявитель ссылается также на статьи в сети Интернет (приложения №№6, 7), в которых упоминается продукция заявителя, вместе с тем, не ясно, какое количество лиц было ознакомлено с данными статьями.

Таким образом, представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, недостаточно для подтверждения того, что оно приобрело различительную способность в отношении товаров и услуг заявителя на территории Российской Федерации.

Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производимых товаров/оказываемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах/услугах заявителя, маркированных заявлением обозначением.

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что словесное обозначение «**ARgENTUM**» широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения «**ARGENTUM**» на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки «**ARGENTUM**», «**АРГЕНТУМ**» по свидетельствам №№651274 [1], 651272 [2] принадлежат одному лицу ЗАО «Теплый дом СМ», Москва, представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартными шрифтами заглавными буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В возражении от 08.12.2023 заявитель не оспаривал сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2], однако, указывал, что услуги 35 класса МКТУ сравниваемых обозначений являются неоднородными.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ «консультационные, рекомендательные и информационные услуги в отношении любых или всех вышеупомянутых услуг в этом классе; сбор для третьих лиц различных косметических средств, туалетных принадлежностей, средств для ухода за кожей, препаратов для ухода за кожей, кремов для кожи, кремов для лица, косметических кремов, кремов против морщин, масел для косметических целей, чистящих средств, косметических масок, парфюмерии, мыла, шампуней, солей для ванн и медицинских версий всего вышеупомянутого, что позволяет им удобно просматривать и покупать эти товары, в том числе в розничных магазинах и/или через веб-сайт в интернете и/или путем заказа по почте/телефону; услуги розничной торговли по почте, связанные с косметикой, туалетными принадлежностями, средствами по уходу за кожей, препаратами по уходу за кожей, кремами для кожи, кремами для лица, косметическими кремами, кремами против морщин, маслами для косметических целей, очищающими средствами, косметическими масками, парфюмерией, мылом, шампунями, солями для ванн и медицинскими версиями всего вышеперечисленного;

услуги розничной торговли, связанные с косметикой, туалетными принадлежностями, средствами по уходу за кожей, препаратами по уходу за кожей, кремами для кожи, кремами для лица, косметическими кремами, кремами против морщин, маслами для косметических целей, очищающими средствами, косметическими масками, парфюмерией, мылом, шампунями, солями для ванн и медицинскими версиями всего вышеупомянутого; электронные и онлайн магазины розничной торговли, связанные с косметикой, туалетными принадлежностями, средствами по уходу за кожей, препаратами по уходу за кожей, кремами для кожи, кремами для лица, косметическими кремами, кремами против морщин, маслами для косметических целей, очищающими средствами, косметическими масками, парфюмерией, мылом, шампунями, солями для ванн и медицинскими версиями всего вышеперечисленного» заявленного обозначения не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; бюро по найму; запись сообщений; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; поиск поручителей; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; тестирование психологическое при подборе персонала; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования» противопоставленных товарных знаков [1, 2], поскольку услуги 35 класса МКТУ относятся к услугам для продвижения товаров, в то время как услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2] относятся к кадровым услугам, к посредническим услугам, к услугам конторским и секретарским, к услугам по прокату офисного оборудования, то есть сравниваемые услуги относятся к разным видам услуг, имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

Таким образом, ввиду неоднородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2], коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и указанные противопоставления не будут смешиваться в гражданском обороте, иными словами, данные противопоставления не препятствуют регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ.

АРГЕНТА

Противопоставленный товарный знак «ARGENTA» [4] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана представлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Заявитель в возражении от 08.12.2023 отмечал, что им было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ от правообладателя противопоставленного товарного знака [4] (приложение №1).

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 введения потребителя в заблуждение 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 противопоставленный товарный знак [4] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [4] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для снятия противопоставленного товарного знака [4] в отношении всех товаров 03 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако, как было установлено по тексту заключения выше, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ ввиду его несоответствия положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный товарный знак «» [3] является комбинированным, состоит из графических элементов в виде вертикальных полос, и из словесных элементов «ARGENTERA», «MEDICALS», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «MEDICALS» указан в качестве

неохраняемого элемента. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Так как словесный элемент «MEDICALS» противопоставленного товарного знака [3] является неохраняемым, он не может учитываться при анализе указанного противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного товарного знака [3] является элемент «ARGENTERA», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.



Противопоставленный товарный знак «**ARGENTUM**» [5] является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента, и из словесного элемента «**ARGENTUM**», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] включает в свой состав как изобразительный, так и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом противопоставленного товарного знака [5] является словесный элемент «**ARGENTUM**», который и несет основную индивидуализирующую функцию указанного противопоставления.

Противопоставленный товарный знак «**ArgentA**» [6] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 5, 6] на тождество и сходство показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «ARgENTUM»/«ARGENTERA», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [3] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [А Р Г Е Н Т У М], а противопоставленный ему товарный знак [3] имеет следующее произношение: [А Р Г Е Н Т Е Р А]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Р, Г, Н, Т] и совпадающих гласных звуков [А, Е], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [А Р Г Е Н Т]. Таким образом, 6 букв из 8 имеют тождественное звучание, что предопределяет вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [3], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный товарный знак выполнены буквами латинского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении словесного элемента «ARGENTERA» противопоставленного товарного знака [3], анализ по семантическому

сходству заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] провести невозможно.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ARgENTUM»/«ARGENTUM» (являются лексическими единицами английского языка и переводятся на русский язык как «серебро» (<https://woordhunt.ru/word/argentum>)), что приводит к фонетическому и семантическому тождеству обозначений в целом.

Визуально заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [5] следует признать сходными в силу того, что их словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [6] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «ARgENTUM»/«ArgentA», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [6] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [А Р Г Е Н Т У М], а противопоставленный ему товарный знак [6] имеет следующее произношение: [А Р Г Е Н Т А]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Р, Г, Н, Т] и совпадающих гласных звуков [А, Е], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [А Р Г Е Н Т]. Таким образом, 6 букв из

7 имеют тождественное звучание, что предопределяет вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [6], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный товарный знак выполнены буквами латинского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении противопоставленного товарного знака [6], анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [6] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 05 класса МКТУ «кремы (медицинские) для лица; кремы для кожи [медицинские]; лечебные кремы косметические; лечебные туалетные принадлежности; лечебные косметические средства по уходу за кожей; медицинские кремы для кожи; медицинские кремы для ухода за кожей; медицинские кремы по уходу за кожей; медицинские кремы, лосьоны, масла и препараты для ухода за кожей; медицинские средства по уходу за кожей; соли для ванн с минеральной водой; фармацевтические препараты для ухода за кожей» заявленного обозначения являются однородными товарам 05 класса МКТУ «средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие для гигиенических целей» противопоставленного товарного знака [3], так как испрашиваемые товары 05 класса МКТУ также могут обладать антисептическими свойствами (<https://spapharma.ru/goods/Loson-koncentrat-uvlazhnyayushhij-Antiseptik-s-timolom-1-Kosmoteros-Kosmoteros-200-ml>, <https://ecomall.ru/category/lichnaya-gigiena/>). Кроме того, известно использование специальных кремов, лосьонов

после применения дезинфицирующих средств (https://siladez.ru/catalog/dezsredstva_dlya_doma/dzetaderm/ и др.), в связи с чем данные виды товаров могут иметь совместные каналы реализации, быть сопутствующими с товарами 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3], относящимися к дезинфицирующим средствам.

В отношении доводов заявителя о том, что он и правообладатель противопоставленного товарного знака [3] занимаются различной деятельностью, ввиду чего смешение их товаров 05 класса МКТУ в гражданском обороте не возникает, коллегия отмечает, что анализу подлежат перечни сравниваемых обозначений, а не деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака [3], ввиду чего данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

Услуги 35 класса МКТУ «консультационные, рекомендательные и информационные услуги в отношении любых или всех вышеупомянутых услуг в этом классе; сбор для третьих лиц различных косметических средств, туалетных принадлежностей, средств для ухода за кожей, препаратов для ухода за кожей, кремов для кожи, кремов для лица, косметических кремов, кремов против морщин, масел для косметических целей, чистящих средств, косметических масок, парфюмерии, мыла, шампуней, солей для ванн и медицинских версий всего вышеупомянутого, что позволяет им удобно просматривать и покупать эти товары, в том числе в розничных магазинах и/или через веб-сайт в интернете и/или путем заказа по почте/телефону; услуги розничной торговли по почте, связанные с косметикой, туалетными принадлежностями, средствами по уходу за кожей, препаратами по уходу за кожей, кремами для кожи, кремами для лица, косметическими кремами, кремами против морщин, маслами для косметических целей, очищающими средствами, косметическими масками, парфюмерией, мылом, шампунями, солями для ванн и медицинскими версиями всего вышеперечисленного; услуги розничной торговли, связанные с косметикой, туалетными принадлежностями, средствами по уходу за кожей, препаратами по уходу за

кожей, кремами для кожи, кремами для лица, косметическими кремами, кремами против морщин, маслами для косметических целей, очищающими средствами, косметическими масками, парфюмерией, мылом, шампунями, солями для ванн и медицинскими версиями всего вышеупомянутого; электронные и онлайн магазины розничной торговли, связанные с косметикой, туалетными принадлежностями, средствами по уходу за кожей, препаратами по уходу за кожей, кремами для кожи, кремами для лица, косметическими кремами, кремами против морщин, маслами для косметических целей, очищающими средствами, косметическими масками, парфюмерией, мылом, шампунями, солями для ванн и медицинскими версиями всего вышеперечисленного» заявленного обозначения являются однородными услугами 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров во всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов товаров; агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; оформление витрин; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленных товарных знаков [5, 6], так как сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Дополнительно, коллегия отмечает, что перечни услуг 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [5, 6] не содержат в себе уточнений, в отношении каких товаров они оказываются, то есть они могут быть направлены и на продвижение различных косметических товаров, которые испрашивает заявитель.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [3, 5, 6] в отношении однородных товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.12.2023,
оставить в силе решение Роспатента от 29.03.2023.**