

## 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 06.09.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АБАР» (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587335, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2015714036 с приоритетом от 13.05.2015 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.09.2016 за №587335 на имя Акционерного общества «Аромат», 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7 (RU) (далее – правообладатель) в отношении товара 03 класса МКТУ – одеколон.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «ТРОЙНОЙ» и «Одеколон», выполненными стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587335 ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 и пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на словесный товарный знак «ТРОЙНОЙ» по свидетельству № 146845 [1] с приоритетом от 07.09.1995, охраняемый в отношении товаров 3 класса МКТУ – парфюмерные изделия, косметические средства, в том числе жидкие;
- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком [1], кроме того, он зарегистрирован в отношении товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых охраняется товарный знак [1]. Также имеет место вхождение обозначения «ТРОЙНОЙ» по свидетельству № 146845 [1] в оспариваемый товарный знак № 587335;
- все слова в товарном знаке по свидетельству № 587335 согласно данным Государственного реестра являются неохраняемыми, однако, поскольку они оказывают значительное влияние на формирование общего впечатления, производимого товарным знаком, они должны быть учтены при проведении сравнительного анализа (п. 6.3 Методических рекомендаций). Значимость словесного элемента «ТРОЙНОЙ» в товарном знаке по свидетельству № 587335 не вызывает сомнений, поскольку именно за счет данного словесного элемента осуществляется основная отличительная функция данного товарного знака – согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций "При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный ... Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком";
- включение словесного элемента «ТРОЙНОЙ» в состав товарного знака по свидетельству № 587335 в качестве неохраняемого элемента является незаконным и противоречит положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- словесный элемент «ТРОЙНОЙ» не относится к элементам, перечисленным в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не был признан в

установленном порядке обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, не упоминается в словарях и справочниках в качестве общепринятого термина, не характеризует определенным образом маркируемые товары, не представляет собой форму товара, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением маркируемых товаров. Данный вывод подтверждается вынесенным ранее по заявке № 95709979 решением о регистрации товарного знака «ТРОЙНОЙ» в отношении товаров 3 класса МКТУ, то есть в результате государственной экспертизы было признано, что словесный элемент «ТРОЙНОЙ» в отношении товаров 3 класса обладает различительной способностью и ему может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака. Тем не менее, при экспертизе заявки № 2015714036 на комбинированный товарный знак со словесным элементом «ТРОЙНОЙ» данный словесный элемент, обладающий различительной способностью и не подпадающий под положения подпунктов 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, был признан неохраняемым элементом товарного знака и включен в его состав в качестве неохраняемого элемента, занимая при этом в знаке доминирующее положение - в центре композиции, что противоречит положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- сравнительный анализ товарного знака по свидетельству № 587335 и товарного знака по свидетельству № 146845, проведенный с учетом приведенных выше положений Правил и Методических рекомендаций, позволяет сделать вывод о наличии между указанными товарными знаками сходства до степени смешения, поскольку словесный товарный знак «ТРОЙНОЙ» по свидетельству № 146845 и доминирующий словесный элемент «ТРОЙНОЙ» оспариваемого товарного знака по свидетельству №587335 являются фонетически и семантически тождественными, кроме того, поскольку в товарном знаке по свидетельству № 587335 словесный элемент «ТРОЙНОЙ» выполнен в кириллице шрифтом близким к стандартному буквами одинакового размера, можно говорить о его визуальном сходстве со

словесным товарным знаком по свидетельству № 146845. Таким образом, учитывая высокую степень сходства словесных элементов «ТРОЙНОЙ» сравниваемых товарных знаков, первостепенную роль в осуществлении различительной функции, а также необходимость учитывать сходство знаков в целом, включая неохранные элементы, лицо, подавшее возражение, полагает, что товарный знак по свидетельству № 587335 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 146845;

- одеколоны, наряду с духами, относятся к категории парфюмерных изделий, а, следовательно, товар 03 класса МКТУ «одеколон», в отношении которого охраняется товарный знак по свидетельству № 587335, является однородным товарам 3 класса МКТУ "парфюмерные изделия", в отношении которых охраняется товарный знак по свидетельству № 146845.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587335 .

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения и ознакомленный с материалами возражения, выразил несогласие с мотивами возражения, представив отзыв, аргументированный следующими доводами:

- свою заинтересованность в подаче возражения ООО «АБАР» обосновывает наличием у него исключительного права на словесный товарный знак «ТРОЙНОЙ» по свидетельству № 146845 (дата подачи заявки: 07.09.1995), который, по мнению лица, подавшего возражение, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и зарегистрирован в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ. По мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 587335 была предоставлена с нарушением подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Кроме того, лицо подавшее возражение, указывает на то, что включение словесного элемента «ТРОЙНОЙ» в состав товарного знака по

свидетельству № 587335 в качестве неохраняемого элемента противоречит положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ;

- правообладатель не может согласиться с доводами лица, подавшего возражение, и считает, что возражение не подлежит удовлетворению, в связи со следующими обстоятельствами;

- решением Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2023 по делу № СИП-110/2023, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2023 (Приложение 1), предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 146845 признано недействительным в отношении товаров «парфюмерные изделия, косметические средства, в том числе жидкие» 03 класса МКТУ. Указанные сведения внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ и опубликованы Роспатентом (Приложение 2). В соответствии с пунктом 1 статьи 1512 ГК РФ признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака. Как следует из пункта 139 Постановления Пленума ВС РФ № 101, признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет прекращение правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака. Таким образом, на основании судебных актов по делу № СИП-110/2023 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 146845 прекращена в отношении товаров 03 класса МКТУ с даты подачи в Роспатент заявки на его регистрацию. Отсутствие исключительного права на товарный знак в отношении товаров 03 класса МКТУ приводит к отсутствию заинтересованности у ООО «АБАР» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 587335. При этом отсутствие заинтересованности в подаче возражения является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения;

- согласно решению экспертизы от 14.07.2016, принятому в отношении заявки № 2015714036, словесные элементы «ТРОЙНОЙ» и «ОДЕКОЛОН» включены в

состав оспариваемого товарного знака в качестве неохраняемых элементов на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ;

- доводы лица, подавшего возражение, относительно того, что элемент «ТРОЙНОЙ» не относится к элементам, перечисленным в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, не обоснованы и опровергаются вступившими в силу судебными актами Суда по интеллектуальным правам по делам № СИП-686/2021 (Приложение 3) и № СИП-110/2023. В рамках указанных судебных дел, в которых участвовали те же лица, проверялась охраноспособность товарного знака по свидетельству № 146845 в отношении товаров 03 класса МКТУ (к которым относится «одеколон»), и на основании абзацев второго и шестого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках и был сделан вывод о том, что словесное обозначение «ТРОЙНОЙ» не обладает различительной способностью и является описательным в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- в частности, президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 20.10.2023 по делу № СИП-110/2023 резюмировал следующее: проанализировав оспариваемое решение административного органа, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что факт отсутствия изначальной различительной способности у обозначения «ТРОЙНОЙ» в отношении товаров 3-го класса МКТУ «парфюмерные изделия», «косметические средства, в том числе жидкие» установлен решением Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2021 по делу № СИП-686/2021, рассмотренному с участием тех же лиц, и в силу положений части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подлежит доказыванию при рассмотрении данного дела (абз. 3 стр. 7 постановления). Проанализировав представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции [в решении от 21.06.2023 по делу № СИП-110/2023] пришел к выводу о недоказанности приобретения спорным обозначением различительной способности для индивидуализации товаров 3-го класса МКТУ «парфюмерные изделия», «косметические средства, в том числе жидкие» (абз. 7 стр. 13 постановления). Таким образом, в указанных судебных актах сделан вывод о том, что обозначение «ТРОЙНОЙ» является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 6

Закона о товарных знаках, действовавшего на дату приоритета товарного знака по свидетельству № 146845, которые соотносятся с положениями пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, действовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака. При этом судами дана оценка обозначения «ТРОЙНОЙ» не только на дату приоритета противопоставленного товарного знака, но и на последующий период. Документы, на основании которых судом сделаны вышеприведенные выводы, имеются в материалах административного дела по заявке № 95709979;

- довод лица, подавшего возражение, о доминирующем характере словесного элемента «ТРОЙНОЙ» в оспариваемом товарном знаке также не обоснован. Изобразительный элемент оспариваемого товарного знака является оригинальным и запоминающимся, а также визуально доминирует над словесным элементом ввиду своего размера, расположения в композиции. Кроме того, изобразительный элемент выполнен в оригинальной цветовой гамме, что также способствует привлечению к нему внимания потребителей. Как следует из п. 5.3 Методических рекомендаций, действовавших на дату приоритета оспариваемого товарного знака, изображения растений относятся к элементам, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей;

- оспариваемый товарный знак содержит стилизованное изображение арки, обвитой растениями с яркими цветами, листочками и побегами, то есть относящееся к изображениям, на которых фиксируется внимание потребителей. Указанный изобразительный элемент расположен в верхней части и занимает больше половины композиции оспариваемого товарного знака. Таким образом, изобразительный элемент оспариваемого товарного знака акцентирует на себе внимание потребителей, обладает способностью вызывать узнаваемые и запоминающиеся ассоциативно-смысловые образы в сознании потребителей. Словесный элемент не занимает доминирующего положения и по сравнению с изобразительным элементом при общем визуальном восприятии не обращает на себя основного внимания. С учетом изложенного словесный элемент «ТРОЙНОЙ» правомерно включен Роспатентом в состав оспариваемого товарного знака в качестве неохраняемого элемента;

- несоответствие товарного знака по свидетельству № 587335 требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ обосновывается в возражении его сходством до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 146845 в отношении товаров 03 класса МКТУ, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки. В связи с тем, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 146845 признано недействительным в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, отсутствуют основания для рассмотрения возражения в указанной части.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №587335.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. Решение Суда по интеллектуальным правам и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-110/2023 на 21 л.
2. Сведения из открытого реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ на 1 л.
3. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-686/2021 на 19 л.
4. Выдержка из постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2021 по делу № СИП-1068/2019 на 1 л.
5. Копия доверенности на представителя на 1 л.
6. Подтверждение направления отзыва на 1 л.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.05.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являющихся общепринятыми символами и терминами, а также характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, качество, количество, назначение, ценность, а также на место, время и способ производства и сбыта.

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

В соответствии с пунктом (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с пунктом (2.3.2.1) Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

К обозначениям, характеризующим товары, в частности, относятся простые наименования товаров (см. пункт (2.3.2.3) Правил.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1,

2, 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №587335 представляет собой комбинированное обозначение со словами «ТРОЙНОЙ» и «Одеколон». Знак охраняется в следующем цветовом сочетании: черный, красный, синий, желтый, зеленый, светло-зеленый, желто-зеленый, белый.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ - одеколон. Слова «ТРОЙНОЙ» и «Одеколон» указаны в качестве неохраняемых элементов знака.

По мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 587335 была предоставлена с нарушением требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства товарного знака со словесным товарным знаком «ТРОЙНОЙ» по свидетельству №146845 [1] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Вместе с тем, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 146845 признано недействительным в отношении товаров «парфюмерные изделия, косметические средства, в том числе жидкие» 03 класса МКТУ, о чем свидетельствует запись в Государственном реестре от 29.06.2023 (см. публикацию в официальном бюллетене №13). Основание: Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 июня 2023 года по делу № СИП-110/2023.

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку означает прекращение правовой охраны этого товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты приоритета товарного знака.

Что касается услуг 35 (изучение рынка, исследования, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации, стимулирование сбыта при продвижении товара на рынках, помощь в управлении промышленными или

коммерческими операциями) и 42 (реализация товаров, магазины) классов МКТУ, в отношении которых правовая охрана товарного знака [1] действует, то указанные услуги не являются однородными товару 03 класса МКТУ оспариваемого знака, поскольку эти услуги не содержат указания на конкретные товары, с которыми они связаны, например, услуги по реализации товаров или стимулированию сбыта при продвижении товаров.

В связи с вышеизложенным отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано также несоответствием товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как, по мнению, лица, подавшего возражение, неохраняемые словесные элементы занимают в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение.

Анализ товарного знака по свидетельству №587335 показал, что он представляет собой комбинированное обозначение, а именно этикетку для товара – одеколон.

При решении вопроса о том, занимает ли неохраняемый элемент доминирующее положение в композиции этикетки, необходимо оценивать не только особенности этого элемента, но и анализировать всю композицию этикетки в целом, определяя роль неохраняемого элемента в этой композиции - его пространственное и/или смысловое значение.

Оспариваемый товарный знак представляет собой вертикально ориентированную этикетку в виде четырехугольника с выпуклой верхней стороной, в верхней части которого по периметру расположен элемент светло-зеленого цвета, обрамленный с внутренней стороны полосой светло жёлтого цвета и проработанный стилизованными изображениями цветов желтого и красного цветов с синей или красной сердцевинкой и стеблей зеленого цвета с листьями желтого и желто-зеленого цвета. Внутри изобразительного элемента расположен словесный элемент «ТРОЙНОЙ», выполненный в кириллице заглавными буквами белого цвета с желтым контуром. Ниже расположен словесный элемент «ОДЕКОЛОН», выполненный в кириллице заглавными буквами желтого цвета.

При этом основная и, несомненно, бóльшая часть товарного знака представляет собой композицию из цветов, листьев и стеблей, выполненных в яркой цветовой гамме и акцентирующих на себе внимание потребителя. Что касается неохраняемых слов «ТРОЙНОЙ» и «ОДЕКОЛОН», то они занимают достаточно небольшую часть этикетки, характеризуя товар, для которого предназначена эта этикетка, и не доминируют в пространственном отношении. Таким образом, именно композиция товарного знака, состоящая из цветов, растений и надписей доминирует в оспариваемом знаке и выполняет в нем индивидуализирующую функцию товарного знака.

С учетом рекомендаций по вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки для товара, а также принимая во внимание сложившуюся практику проверки охраноспособности таких обозначений, при которой Роспатент регистрирует подобные обозначения в качестве товарных знаков, в том числе обозначения, в которых все слова, буквы и цифры являются неохраняемыми элементами знака (см., например, товарный знак по свидетельству №407050 с неохраняемыми элементами «Тройной», «Одеколон», «Eau de Cologne» и др.), у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не удовлетворяющим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода правообладателя об отсутствии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, как это предусмотрено пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, необходимо отметить, что возражение подавалось заинтересованным лицом, в связи с чем коллегия не усматривает оснований для отказа в удовлетворении возражения ООО «АБАР» в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.09.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №587335.**