

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.05.2023, поданное компанией GS Holdings corp., Сеул, Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1663195, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака №1663195 «» произведена Международным Бюро ВОИС 15.04.2022 на имя заявителя в отношении товаров 01, 04, 17 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 25.01.2023 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1663195 в отношении всех испрашиваемых товаров 01, 04, 17 классов МКТУ. Данное решение мотивировано несоответствием знака по

международной регистрации №1663195 требованиям пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, было отмечено, что заявленное обозначение «» не обладает различительной способностью и не способно отличать товары одного заявителя от товаров другого. Кроме того, установлено сходство до степени смешения знака по международной регистрации №1663195 с противопоставленной международной регистрацией №1527614 «» с приоритетом от 26.02.2020 (01.10.2019 - конвенционный приоритет), зарегистрированной на имя «INEOS Styrolution Group GmbH», Mainzer Landstr. 50, 60325 Frankfurt, Германия, в отношении однородных товаров 01, 17 классов МКТУ (см. <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>).

В поступившем 22.05.2023 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение выполнено в оригинальной графической манере и создает в сознании потребителя уникальный визуальный образ, позволяющий идентифицировать именно товары заявителя;

- слово «energy» не указывает прямо на какие-либо свойства, назначение или иные характеристики заявленных товаров и, соответственно, обладает различительной способностью в отношении них;

- нет оснований рассматривать элемент заявленного обозначения «» как слово «есо», поскольку указанный элемент состоит из буквы «е» и изобразительного элемента, обозначение «» также невозможно рассматривать как общепринятый математический знак в силу его графики;

- противопоставленное обозначение представляет собой совершенно иную композицию и не является сходным по отношению к заявленному обозначению.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.01.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1663195 в отношении всех заявленных товаров 01, 04, 17 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (15.04.2022) регистрации в МБ ВОИС правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 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. 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).



Знак «**energy+eco**» по международной регистрации №1663195 с приоритетом от 15.04.2022 является комбинированным, включает словесные элементы «ENERGY+ECO», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде символа «+» в зеленом круге. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 01, 04, 17 классов МКТУ.

Анализ обозначения по международной регистрации №1663195 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно приведенным в оспариваемом решении словарно-справочных изданиях словесный элемент «Energy» заявленного обозначения в переводе с английского языка имеет значение «энергия, сила, мощность, энергичность» (<https://translate.google.com/?hl=ru&sl=auto&tl=ru&text=energy&op=translate>), словесный элемент «Eco» является общепринятым сокращением от «ecological» - экологический (см. Н.О. Волкова, И.А. Никанорова, "Русский язык Медиа" 2000), обозначение «+» является общепринятым математическим символом, используемым при сложении (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/89615?ysclid=ljskgbmy9596022506>).

Графические особенности выполнения обозначения не привели к узнаваемости его в качестве графического изображения вместо словесного, поэтому охраноспособность словесных элементов оценивается исключительно по семантическому признаку относительно испрашиваемых позиций товаров и услуг.

Анализ заявленного перечня товаров показал, что в отношении части товаров 01 класса, в частности: «chemical additives for engine oils; hydraulic oils; hydraulic fluids; heat transfer fluids for industrial use; transmission fluid; chemicals for use in agriculture, horticulture and forestry, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; biostimulants for plants; fertilizers» (*химические присадки к моторным маслам; гидравлические масла; гидравлические жидкости; теплоносители промышленного назначения; трансмиссионная жидкость; химикаты для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве, кроме фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; биостимуляторы для растений; удобрения*) и всех товаров 04 класса словесный элемент «ENERGY» не обладает различительной способностью, поскольку является описательным элементом, указывая для части товаров (chemical additives for engine oils; hydraulic oils; hydraulic fluids; heat transfer fluids for industrial use; transmission fluid) на технические свойства товаров (сила, мощность двигателя/мотора), а в отношении другой части (chemicals for use in agriculture, horticulture and forestry, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; biostimulants for plants; fertilizers) на свойства биологического характера (сила роста, всхожести, выносливости и т.д.).

Словесный элемент «ECO» в силу своего семантического значения и символ «+» не обладают различительной способностью для всех заявленных товаров 01, 04, 17 классов МКТУ.

Таким образом, знак по международной регистрации №1663195 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 4 класса и части товаров 01 класса МКТУ: «chemical additives for engine oils; hydraulic oils; hydraulic fluids; heat transfer fluids for industrial use; transmission fluid; chemicals for use in agriculture, horticulture and forestry, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; biostimulants for plants; fertilizers» (*химические присадки к моторным маслам; гидравлические масла; гидравлические жидкости; теплоносители промышленного назначения; трансмиссионная жидкость; химикаты для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве, кроме фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов;*

биостимуляторы для растений; удобрения), поскольку не обладает различительной способностью и не способно отличать товары одного заявителя от товаров другого.

По мнению коллегии, словесный элемент «ENERGY» не является описательным в отношении следующей части товаров 01 класса «Unprocessed plastics; polymerization plastics; polymer resins, unprocessed; chemical preparations for use in the manufacture of cosmetics» (*необработанный пластик; полимеризационные пластики; полимерные смолы необработанные; химические препараты для использования в производстве косметики*) и всех товаров 17 класса, поскольку не указывает на какие-либо характеристики товаров и, соответственно, обладает различительной способностью в отношении вышеуказанных товаров, что исключает применение положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в данной части.

Таким образом, снятие оснований по пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении словесного элемента «ENERGY» для части испрашиваемых товаров 01 класса «Unprocessed plastics; polymerization plastics; polymer resins, unprocessed; chemical preparations for use in the manufacture of cosmetics» (*необработанный пластик; полимеризационные пластики; полимерные смолы необработанные; химические препараты для использования в производстве косметики*) и всех товаров 17 класса МКТУ позволяет рассматривать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1663195 с исключением словесного элемента «ECO» и символа «+» из самостоятельной правовой охраны. Вместе с тем, в отношении вышеуказанных товаров 01 класса и всех товаров 17 класса МКТУ предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации заявленной международной регистрации №1663195 препятствует противопоставленный знак «» по международной регистрации №1527614.

Анализ обозначения по международной регистрации №1663195 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак «» по международной регистрации №152761 с приоритетом 01.10.2019 является комбинированным, включает

словесный элемент «ECO», выполненный в оригинальном графическом исполнении. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 01, 17, 19 классов МКТУ.

Заявленное «» и противопоставленное «»

обозначения выполнены в схожей цветовой гамме зеленого и черного цвета и имеют сильное визуальное сходство элементов «» и «».

Заявленное и противопоставленное обозначение имеют схожее изображение двух конечных букв в виде перевернутой восьмерки зеленого цвета. Несмотря на различия в графическом исполнении начальных букв (буквы выполнены разным цветом черный/зеленый, в противопоставленном международном товарном знаке первая буква выполнена с небольшим разрывом), визуально они воспринимаются как буква «е», что в общей композиции вызывает сильные ассоциации друг с другом.

Кроме того, наличие графических элементов не привело к утрате словесного характера. Стилизованное изображение двух конечных букв, а также первой буквы как перевернутой буквы «Э» в противопоставленном товарном знаке не мешает визуальному восприятию и прочтению сравниваемых обозначений как «ECO», что также усиливает сходство между ними. Наличие указанного элемента «ECO» в составе сопоставляемых международных регистраций определяет фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений.

Вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе общего впечатления, которое производят сопоставляемые международные регистрации на среднего потребителя соответствующих товаров.

Таким образом, знак по международной регистрации №1663195 и противопоставленная международная регистрация №1527614 являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 01, 17 классов МКТУ товарам 01, 17 классов противопоставленного знака, показал следующее.

Часть испрашиваемых товаров 01 класса «Unprocessed plastics; polymerization plastics; polymer resins, unprocessed; chemical preparations for use in the manufacture of cosmetics» (*необработанный пластик; полимеризационные пластики; полимерные смолы необработанные; химические препараты для использования в производстве косметики*) и всех товаров 17 класса МКТУ «Semi-processed plastics; semi-processed plastics for manufacturing; plastics in the form of sheets, films, blocks, rods and tubes; artificial resins in the form of pellets for use in manufacture [semi-finished products]; polymer films for use in manufacture; semi-processed synthetic resins» (*Полупереработанные пластмассы; полуфабрикаты пластмасс для производства; пластмассы в виде листов, пленок, блоков, стержней и трубок; искусственные смолы в виде гранул для использования в производстве [полуфабрикатов]; полимерные пленки для использования в производстве; полуфабрикаты синтетических смол*) являются однородными товарами 01 класса МКТУ «Unprocessed artificial resins and unprocessed plastics (in the form of powders, chips, granules, pellets, beads, liquids or pastes); unprocessed artificial resins and unprocessed plastics made from recycled plastics; unprocessed artificial resins and unprocessed plastics based on renewable resources; each of the above being styrene polymers or styrene copolymers including acrylonitrile-butadiene-styrene-, styrene-acrylonitrile-, alpha-methylstyrene-acrylonitrile-, styrene-methyl methacrylate-, methyl methacrylate-acrylonitrile-butadiene-styrene-, methyl methacrylate butadiene-styrene-, styrene-butadiene-, acrylonitrile-styrene-acrylate-, styrene-maleic anhydride-copolymers and blends of styrene polymers or copolymers with other thermoplastic resins» (*Необработанные искусственные смолы и необработанные пластмассы (в виде порошков, стружки, гранул, шариков, шариков, жидкостей или паст); необработанные искусственные смолы и необработанные пластмассы, изготовленные из переработанных пластмасс; необработанные искусственные смолы и необработанные пластмассы на основе возобновляемых ресурсов; каждый из вышеперечисленных представляет собой стиролевые полимеры или стирол-сополимеры, включая акрилонитрил-бутадиен-стирол-, стирол-акрилонитрил-, алфа-метилстиролкоакрилонитрил, стерель-метакрилат, метилметил-*

акрилонитрил-бутадиен-стирол, стирол-акрилонитрил, альфа-метилстирол-акрилонитрил, стирол-метилметакрилат, метилметакрилат-акрилонитрил-бутадиен-стирол, метилметакрилат-бутадиен-стирол-, стирол-бутадиен-, акрилонитрил-стирол-акрилат-, стирол-малеиновый ангидрид-сополимеры и пластмассы, изготовленные из смесей стирольных полимеров или сополимеров с другими термопластическими смолами) противопоставленной международной регистрации.

Сравниваемые товары соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку, имеют сходное назначение, условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, учитывая установленное сходство знаков по заявленной и противопоставленной международным регистрациям, а также установленную однородность товаров 01, 17 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, а также в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленной международной регистрации, следует сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Следовательно, в отношении указанной части испрашиваемых товаров 01 класса и всех товаров 17 классов МКТУ международная регистрация №1663195 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 25.01.2023.