


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.09.2020, поданное ООО "ТЕХНОЛОГИИ И ИНВЕСТИЦИИ", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019724145 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке №2019724145, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.05.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 24 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 23.06.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «  
», зарегистрированным на имя ЭНВИРОН СКИН  
КЕА (ПРОПРАЭТАРИ) ЛИМИТЕД, Аксес Парк Норт Сайт, Кенилворт, Вестерн Кейп,  
Южная Африка в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ (св-во № 522401, с  
приоритетом от 07.11.12);



- с товарным знаком «  
», зарегистрированным на имя ООО "Эго  
Глобал, 119261, Москва, пр-кт Ломоносовский, д.3, корп.1, кв.172 в отношении  
однородных товаров 24 класса МКТУ (св-во № 524346, с приоритетом от 03.09.12).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением  
Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем противопоставленного товарного знака по  
свидетельству №524346 (основание: зарегистрированный в установленном порядке  
Роспатентом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в  
отношении товаров и услуг 24, 35 классов МКТУ);

- заявитель согласен с тем, что заявленное обозначение является сходным с  
противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 522401 в отношении части  
товаров 03 класса МКТУ;

- таким образом, заявитель сузил заявленный перечень товаров 03 класса МКТУ  
«абразивы; антинакипины бытовые; антистатики бытовые баллоны со сжатым воздухом  
для уборки и удаления пыли; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага  
наждачная; бумага полировальная; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вещества  
ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных  
машин; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от  
скольжения; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски обувные;  
воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских  
целей; гелиотропин; дезодоранты для домашних животных; жидкости для пола,  
предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола  
вулканическая для чистки; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни

шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для воды в туалете; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для полирования; крокус красный для полирования; ладан; мел для побелки; мел для чистки; мыла для оживления оттенков тканей; наждак; пасты для ремней для заточки бритв; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для придания лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; сафрол; свечи массажные для косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для ухода за обувью; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей;

ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шкурка стеклянная; щелок содовый», поскольку они не являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленного знака по свидетельству № 522401.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 24 класса МКТУ и вышеуказанных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.05.2019) поступления заявки №2019724145 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с 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 заявленном обозначении.


Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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 пункте 42 Правил, 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 «  » является комбинированным, включает в свой состав круг синего цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «SONNO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении всех товаров 24 класса МКТУ и части указанных в возражении товаров 03 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №524346 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «**Sonna**», выполненный на фоне вогнутого сверху прямоугольника коричневого цвета буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и стилизованное изображение спящей кошечки.


В соответствии с государственной регистрацией договора от 17.09.2020 №РД0340987 об отчуждении исключительных прав на противопоставленный товарный



знак «  » по свидетельству №524346, заявителем по заявке №2019724145 и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №524346 является одно и те же юридическое лицо, то есть заявитель.

В этой связи противопоставленный товарный знак по свидетельству №524346 может быть снят ввиду отсутствия препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

SONO DFP312

Что касается противопоставленного товарного знака «  » по свидетельству № 522401, то коллегия указывает следующее.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесно-буквенное

SONO DFP312

обозначение «  
», содержащее словесный элемент «SONO» и буквы «DFP», выполненные стандартным шрифтом, а также цифры «312». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла; изделия парфюмерные; масла эфирные; средства косметические; лосьоны для волос; пасты зубные; порошки зубные».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения со словесным элементом

SONO DFP312

«SONNO» и противопоставленного товарного знака «  
» показал, что они являются сходными в силу фонетического сходства словесных элементов «SONNO» и «SONO», а также их графического сходства, основанного на выполнении словесных элементов буквами одного алфавита. Сходство сравниваемых товарных знаков заявителем не оспаривается.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ и товаров 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 522401 показал следующее.

Испрашиваемые товары 03 класса МКТУ «вещества ароматические для отдушивания белья; гелиотропин; ладан; сафрол» являются однородными товарам 03 класса МКТУ «изделия парфюмерные; масла эфирные» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 522401, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение (устранение неприятных запахов, ароматизация помещений), условия реализации (магазины парфюмерии и косметики) и круг потребителей.

Испрашиваемые товары 03 класса МКТУ «гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; дезодоранты для домашних животных; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; препараты солнцезащитные; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства моющие для интимной

гигиены немедицинские; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; свечи массажные для косметических целей; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]» являются однородными товарам 03 класса МКТУ «мыла, средства косметические, лосьоны для волос» противопоставленного товарного знака по свидетельству № № 522401, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение (уход за кожей тела, головы и волос человека, в том числе, уход за животными), условия реализации (магазины парфюмерии и косметики) и круг потребителей.

Остальные испрашиваемые товары 03 класса МКТУ ««абразивы; антинакипины бытовые; антистатики бытовые баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для воды в туалете; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для полирования; крокус красный для полирования; мел для побелки; мел для чистки; мыла для оживления оттенков тканей; наждак; пасты для ремней для заточки бритв; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для придания лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления



ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворы для очистки; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для отбеливания; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для ухода за обувью; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шкурка стеклянная; щелок содовый» относятся к родовым понятиям «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, средства для ухода за животными и обувью».

Товары 03 класса МКТУ противопоставленной регистрации №522401 относятся к препаратам парфюмерно-косметическим и гигиеническим, предназначенным для ухода за полостью рта, тела, головы и волос.

Таким образом, сопоставляемые товары 03 класса МКТУ следует признать неоднородными, поскольку они отличаются по роду-виду товаров, имеют разное функциональное назначение, продаются на разных полках в магазинах и в разных отделах, имеют разных потребителей, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №522401 не будет являться препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке №2019724145 в отношении вышеуказанных испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ в силу его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2020, отменить решение Роспатента от 23.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019724145.**