


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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.12.2019, поданное компанией Женесс Глобал Холдингс, ЛЛС., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018730009, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2018730009, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.07.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «биологически активные и питательные пищевые добавки; витаминные и минеральные пищевые добавки».

Роспатентом 30.08.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018730009 ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения с серией товарных знаков



« **Эссенциале** » по свидетельству №151183, « **Essentiale** » по свидетельству №92834, знаком по международной регистрации «ESSENTIALE», № 435496, принадлежащим А.Наттерманн унд Ко., ГмбХ, Кельн, (A. NATTERMANN & Cie GMBH) зарегистрированными в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения также отмечено, что противопоставление заявки №№ 2017753666, 2017753668, 2018706233 сняты в связи с принятием по указанным заявкам решения об отказе в государственной регистрации.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.12.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен выводом о сходстве заявленного обозначения до степени смешения с серией противопоставленных товарных знаков и знака по международной регистрации;

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, так как словесные элементы, включенные в состав заявленного комбинированного обозначения, не являются сходными со словесным элементом противопоставленных обозначений, с учетом их семантического и визуального отличий;

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, так как словесный элемент, входящий в состав заявленного комбинированного обозначения, не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении и


обладает слабой различительной способностью, поэтому и не может самостоятельно и независимо от других элементов этого товарного знака, индивидуализировать товары заявителя;

- использование разных графических приемов, шрифтовых стилей, цветовой гаммы, композиционного построения элементов в заявленном обозначении существенным образом влияют на визуальное и смысловое восприятие, как сравниваемых обозначений, так и на восприятие обозначений в целом, уменьшая их сходство;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков и знака по международной регистрации предоставил письмо-согласие на использование и регистрацию заявленного обозначения.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение



Роспатента от 30.08.2019 и зарегистрировать обозначение «» по заявке №2018730009.

С возражением представлены следующие материалы:

1) Нотариально заверенная копия письма-согласия от компании Наттерманн Унд Сие. ГмбХ на регистрацию товарного знака по заявкам № 2018730000 и 2018730009;

2) Распечатка статьи из свободной энциклопедии "Википедия" по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/12-часовой_формат_времени со значением слова "AM" в англоговорящих странах;

3) Распечатка из интерактивного словаря "Яндекс-Переводчик" по адресу: <https://translate.yandex.ru/>, со значением слова "ESSENTIALS";

4) Распечатка статьи со значением слова "ESSENTIALE" из "ЯНДЕКС-Переводчик" по адресу: <https://translate.yandex.ru/>;

5) Список охраняемых на территории России товарных знаков с обозначением ESSENTIALS.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 12.02.2020 , дополнительно приобщены следующие материалы:

(1) оригинал письменного согласия предоставил оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков и знака по международной регистрации на использование и регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2018730009 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.07.2018) подачи заявки № 2018730009 правовая база для оценки охраноспособности 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018730009, заявлено



обозначение «», которое является комбинированным, представляющим собой изобразительный элемент в виде окружности с усеченным низом, и размещенные на ней геометрические фигуры, а также словесные элементы «PM» и «ESSENTIALS», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в оранжевом, светло-оранжевом, желтом, белом и черном цветовом сочетании, в отношении товаров 05 класса МКТУ «биологически активные и питательные пищевые добавки; витаминные и минеральные пищевые добавки».

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2018730009 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены серия товарных знаков



«**Эссенциале**» по свидетельству №151183, «**Essentiale**» по свидетельству №92834, знак по международной регистрации «ESSENTIALE», № 435496, принадлежащие А.Наттерманн унд Ко., ГмбХ, Кельн, (A. NATTERMANN & Cie GMBH) зарегистрированные в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 30.08.2019.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленных знаков на регистрацию и использование



обозначения «
» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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 возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Обозначение «

» по заявке №2018730009 и


противопоставленные товарные знаки « **Эссенциале** » по свидетельству



№151183, « **Essentiale** » по свидетельству №92834, знак по международной регистрации «ESSENTIALE» № 435496, не тождественны, имеют отличия по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

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 противопоставленными товарными знаками и знаком по международной регистрации, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 30.08.2019 и



регистрации обозначения «  » в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2019, отменить решение Роспатента от 30.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018730009.