

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 30.12.2019, поданное Хейн-Селестиал Канада, ЮЛК, Канада (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017747914, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **LIVE CLEAN** » по заявке № 2017747914, поданной 15.11.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.03.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017747914 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком

« **CLEAN LIFE** » по международной регистрации № 1118687, принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ», Республика Беларусь, зарегистрированным в отношении товаров 03, 05, 08 классов МКТУ, имеющим более ранний приоритет (конвенционный от 18.11.2011).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака находятся на завершающей стадии переговоров по предоставлению письма-согласия на использование и регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров;

- сравниваемые обозначения имеют существенные различия с точки зрения фонетики, семантики и графического исполнения, а также общего впечатления, которые позволяют полностью исключить риск смешения обозначений в гражданском обороте;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак существенно отличаются друг от друга с точки зрения фонетики, семантики и графического исполнения;

- заявитель, компания Хейн-Селестиал Канада, ЮЛК (на английском языке: Hain-Celestial Canada, ULC), является подразделением известной американской группы компаний The Hain Celestial Group, которая специализируется на производстве продуктов питания и средств личной гигиены (официальный сайт компании: <http://www.hain.com/ourbrands/live-clean/>); ООО «ЕВРОТОРГ» – это крупный белорусский ритейлер (официальный сайт компании: <http://ir.eurotorg.by/ru/about-company/eurotorg-snapshot/>).

На основании вышеизложенного, заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение об отказе от 01.03.2019 и вынести решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

На заседании коллегии от 17.02.2020 заявителем представлены следующие материалы:

(1) письмо-согласие Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ», Республика Беларусь, от 09.12.2019 № 2-1/23357.

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

С учетом даты (15.11.2017) подачи заявки № 2017747914 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 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.

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.

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 № 2017747914 заявлено словесное обозначение « **LIVE CLEAN** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке № 2017747914 испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ – *«средства для ухода за волосами, а именно: шампуни, кондиционеры, лаки для волос, муссы, гели для укладки волос и спреи; средства для мытья тела, лосьоны для тела;*

средства увлажняющие для кожи и тела; пена для ванн; препараты пенящиеся для ванн; жидкие мыла для рук и туалетная вода».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017747914 основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации № 1118687.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1118687 (приоритет от 18.11.2011) представляет собой словесное обозначение «**CLEAN LIFE**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака действует на территории Российской Федерации в отношении, в частности, следующих товаров 03 класса МКТУ: *«préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices»* (препараты для отбеливания и другие вещества для стирки; препараты для очистки, полировки, чистки и абразивной обработки; мыло; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные пасты)

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными на основании, прежде всего, фонетического и смыслового сходства входящих в их состав словесных элементов «CLEAN» и «LIVE»/«LIFE», что обуславливает вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

В отношении смыслового критерия коллегия отмечает, что слова «LIVE» и «LIFE» переводятся с английского языка как «жить» и «жизнь», обеспечивая при тождественности второго словесного элемента, сходное смысловое восприятие сопоставляемых обозначений российскими потребителями.

Выполнение словесных элементов в обоих случаях стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита свидетельствует о наличии также визуального сходства.

Заявленные товары 03 класса МКТУ представляют собой средства косметические и средства для мытья. Перечень товаров 03 класса МКТУ

противопоставленной регистрации также содержит косметическую продукцию и средства для мытья (мыло; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос), следовательно, сравниваемые товары относятся к общим родовым группам, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 1118687 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, следовательно, противопоставление указанного знака является правомерным.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленной международной регистрации на регистрацию товарного знака по заявке № 2017747914 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Заявитель – является подразделением известной американской группы компаний The Hain Celestial Group, которая специализируется на производстве продуктов питания и средств личной гигиены (официальный сайт компании: <http://www.hain.com/ourbrands/live-clean/>). Противопоставленный товарный знак, в свою очередь, согласно сведениям сети Интернет, применяется при изготовлении гигиенической продукции, производимой в России по заказу правообладателя (<https://ru.fridge.menu/goods/556f81d16464300092741100>, <https://reestr-ts.ru/deklaraciya/5602267/ross-ruab52d00050.html>).

Заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака являются участниками судебного процесса (дело № СИП-438/2019), в рамках которого урегулировали свои взаимоотношения путем заключения мирового соглашения.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, у коллегии не имеется оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017747914, устранены, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2019, отменить решение Роспатента от 01.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017747914.