

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 № 2017747912, при этом установлено следующее.

liveclean
(baby)



Обозначение «  » по заявке № 2017747912, поданной 15.11.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ – *«средства для очищения кожи, шампуни для волос, средства для мытья тела, мыла для тела, нелечебные увлажняющие средства для кожи и лосьоны для кожи, нелечебные кремы под подгузник, кремы от*

определений, вазелин; масла для тела, пудра для тела, влажные салфетки для очищения кожи».

Роспатентом 01.03.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017747912 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). Кроме того, в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «BABY», означающий в переводе с английского языка «ребенок» (см. <https://dic.academic.ru>), указывает на назначение товаров и является не охраняемым на основании положений подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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;

- заявитель согласен с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «BABY»;

- 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 (произносится как «лив клин бейби») и противопоставленный товарный знак (произносится как «клин лайф») существенно

отличаются друг от друга как буквенным составом, формой исполнения (графический элемент в виде утенка занимает центральное место в общей композиции), так и вложенным в них смысловым впечатлением (заявленное обозначение переводится с английского языка на русский как «живи чисто, малыш(ка), детка»); противопоставленный товарный знак переводится с английского языка на русский как «непорочная жизнь, честная жизнь, добропорядочная жизнь, праведная жизнь»);

- 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 с исключением словесного элемента «BABY» из самостоятельной правовой охраны.

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 № 2-1/23358.

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

С учетом даты (15.11.2017) подачи заявки № 2017747912 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 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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 № 2017747912 заявлено

live clean
(baby)



комбинированное обозначение «  », включающее словесные элементы «LIVE», «CLEAN» и «BABY», выполненные в две строки. Под словесными элементами расположено изображение утенка. Регистрация товарного знака по заявке № 2017747912 испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решение Роспатента, которым отказано в регистрации заявленного обозначения по заявке № 2017747912, 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. На территории Российской Федерации правовая охрана данному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 08 классов МКТУ.

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 смысловых отличий, упомянутых заявителем, 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.

Графический критерий в данном случае является второстепенным, ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков. Выполнение словесных элементов в обоих случаях буквами латинского алфавита свидетельствует о наличии также признаков визуального сходства.

С точки зрения однородности, заявленные товары *«средства для очищения кожи, шампуни для волос, средства для мытья тела, мыла для тела, нелечебные увлажняющие средства для кожи и лосьоны для кожи, нелечебные кремы под подгузник, кремы от опрелостей, вазелин; масла для тела, пудра для тела, влажные салфетки для очищения кожи»* 03 класса МКТУ, однородны товарам 03 класса МКТУ противопоставленного перечня *«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), поскольку 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 № 2017747912 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-tr-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 № 2017747912, устранены, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается вывода о несоответствии словесного элемента «BABY» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то заявитель также не оспаривает данный вывод.

При этом его правомерность обусловлена тем, что данный словесный элемент характеризует заявленные товары 03 классов МКТУ, поскольку указывает на их назначение (предназначены для ухода за ребенком). Данная смысловая нагрузка прослеживается также из композиции обозначения (включающего изобразительный элемент в виде уточки для купания детей) и заявленного перечня товаров,

содержащего, в частности, такие товары как *«нелечебные кремы под подгузник, кремы от опрелостей»*.

Основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет словосочетание «LIVE CLEAN», слово «BABY» выполнено меньшим шрифтом, помещено в скобки, может быть признано не занимающим доминирующего положения и, следовательно, включено в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

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 № 2017747912.