

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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.12.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Каромик», Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021775091, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «**CAROMIC**» по заявке № 2021775091, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.11.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 14, 20, 21, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.12.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021775091 в отношении товаров 05 (части), 14, 20, 21 (части), 25, 28 классов МКТУ. Для части заявленных товаров 05, 21 классов МКТУ в регистрации товарного знака отказано по основаниям, приведенным в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения,

согласно которому заявленное обозначение для части заявленных товаров 05, 21 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения:

– с товарным знаком «**CAROMI**» по свидетельству № 753317 с приоритетом от 22.10.2019, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кароми», Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05, 21 классов МКТУ;

– с товарным знаком «**CAROZA**» по свидетельству № 635278 с приоритетом от 15.02.2017, зарегистрированным на имя ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД, Индия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;



– с товарным знаком «**Atomic**» по свидетельству № 611566 с приоритетом от 25.02.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Самарин», Москва, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

– с товарным знаком «**ecomic**» по свидетельству № 459095 с приоритетом от 28.05.2010 (срок действия исключительного права продлен до 28.05.2030), зарегистрированным на имя Николаева Алексея Сергеевича, Москва, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;



– с товарными знаками «**AROMA**» по свидетельству № 243961 с приоритетом от 20.12.2001 (срок действия исключительных прав продлен до 20.12.2031), зарегистрированными на имя «АРОМА КОСМЕТИКС» АД, Болгария, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

– с товарным знаком «**КАРО**» по свидетельству № 205794 с приоритетом от 22.09.1999 (срок действия исключительного права продлен до 22.09.2029), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Концерн КАРО», Москва, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

– со знаком «**AROMAST**» по международной регистрации № 1259770 с конвенционным приоритетом от 10.12.2014 (сроком действия до 20.04.2025), зарегистрированным на имя BERNAIX ANDRE, Франция, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении и дополнениях к нему заявитель выразил несогласие с принятым решением Роспатента от 27.12.2022 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ: «освежители воздуха [дезодорирующие препараты воздуха]; блоки запасные для освежителей воздуха; освежители воздуха для автомобилей».

Заявитель инициировал проведение социологического опроса по вопросу сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 753317, а также привел доводы о возможности сосуществования заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков ввиду сосуществования последних между собой.

Также заявитель сообщил, что ведет торговлю в сети Интернет с использованием заявленного обозначения.

Учитывая изложенное, заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.12.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2021775091 дополнительно в отношении вышеуказанного перечня товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил протокол осмотра доказательств сведений сети Интернет, пояснительную записку к нему, заключение по результатам социологического опроса, распечатки из сети Интернет, письма.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.02.2023, выявлены дополнительные мотивы для отказа в регистрации заявленного обозначения, касающиеся несоответствия заявленного обозначения требованиям законодательства в отношении товаров, принятых к регистрации в соответствии с решением Роспатента от 27.12.2022.

Впоследствии заявитель сообщил, что на основании решения Роспатента от 27.12.2022 на его имя выдано свидетельство № 929879 об исключительном праве на



товарный знак «CAROMIC» в отношении товаров 05, 14, 20, 25, 28 классов МКТУ, что исключает возможность пересмотра предоставленного объема правовой охраны в рамках возражения, предусмотренного статьей 1500 Кодекса.

В результате рассмотрения возражения на заседании от 13.04.2023 Роспатентом было принято решение от 03.06.2023 об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе решения Роспатента от 27.12.2022.

Не согласившись с принятым в порядке, предусмотренном статьей 1248 Кодекса, решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель 01.09.2023 подал в суд заявление о признании указанного решения Роспатента недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2024 по делу № СИП-888/2023 решение Роспатента от 27.12.2022 отменено, на федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возложена обязанность по повторному рассмотрению возражения, поступившего 30.12.2022.

Указанным судебным актом предписано учесть выводы Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-734/2024 о рассмотрении заявления правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 753317 о признании недействительным решения Роспатента от 29.03.2024, а также повторно оценить однородность заявленных товаров и товаров, указанных в перечне международной регистрации № 1259770. Кроме того, суд установил, что заявителем получены письменные согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 243962, 243961.

В дополнениях к возражению, представленных 12.12.2024, 05.02.2025, заявитель сообщил о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 753317, противопоставленному в рамках экспертизы заявки № 2021775091, признано недействительным полностью, о чем соответствующая

запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр).

Также заявитель привел новые сведения, а именно факт регистрации на его имя товарного знака «**CAROMIC**» по свидетельству № 1031476 (приоритет: 02.08.2023), в отношении которого действует исключительное право для товаров 03 класса МКТУ, включая различные ароматизаторы.

Дополнительно заявитель представил копии судебных актов по делам №№ СИП-888/2023, СИП-734/2024, подлинники письменных согласий «АРОМА КОСМЕТИКС» АД, Болгария (выдано 03.11.2023), ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД, Индия (выдано 03.07.2024), сведения в отношении регистраций №№ 753317, 1031476 и распечатки из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.11.2021) поступления заявки № 2021775091 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 (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.

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 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.

В соответствии с пунктом 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 настоящем пункте, 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).

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 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.


На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное




обозначение «CAROMIC», включающее слово «CAROMIC» в качестве его основного индивидуализирующего элемента и изображение кругов с буквой «С», расположенные над словесным элементом.

Решение Роспатента от 27.12.2022 оспаривается заявителем в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров «освежители воздуха [дезодорирующие препараты воздуха]; блоки запасные для освежителей воздуха; освежители воздуха для автомобилей» 05 класса МКТУ.

Оспариваемым решением заявленное обозначение признано сходным до степени смешения с товарными знаками «», «CAROZA», «», «**ecomic**», «», «**АРОМА**», «**КАРО**» по свидетельствам №№ 753317, 635278, 611566, 459095, 243962, 243961, 205794, а также знаком «**АРОМАСТ**» по международной регистрации № 1259770.

Решением Роспатента от 03.06.2023 было установлено отсутствие вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков «», «**ecomic**», «**КАРО**» по свидетельствам №№ 611566, 459095, 205794.

Так, заявленное обозначение обладает признаками фонетического сходства с товарными знаками по свидетельствам №№ 611566, 459095, 205794 ввиду наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличия совпадающих слогов, совпадения места сходных звукосочетаний в составе обозначений и вхождение одного обозначения в другое в случае с товарным знаком «**КАРО**».

В то же время следует учитывать разную фонетическую длину и смысловой окрас заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «**КАРО**» по свидетельству № 205794, различия в начальных частях слов «CAROMIC» и «**ecomic**» сравниваемых обозначения и товарного знака по свидетельству № 459095, а также существенные визуальные различия и смысловые ассоциации между заявленным обозначением и товарным знаком «» по свидетельству № 611566.

При этом заявленные товары 05 класса МКТУ не однородны товарам 05 класса МКТУ, присутствующим в перечнях свидетельств №№ 459095, 611566, и обладают низкой степенью однородности с товарами, указанными в свидетельстве № 205794.


Заявитель полагает, что основания для противопоставления товарных знаков по свидетельствам №№ 753317, 635278, 243962, 243961 также отсутствуют, поскольку имеются новые обстоятельства, ранее не учтенные при рассмотрении возражения.

Так, согласно сведениям Госреестра, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 753317 признан недействительной полностью решением Роспатента от 29.03.2024.

Правообладатели товарных знаков по свидетельствам №№ 635278, 243962, 243961 предоставили письма-согласия в отношении регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ испрашиваемого заявителем перечня.

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.

Коллегия принимает во внимание, что:

- ни один из противопоставленных товарных знаков «**CAROZA**», « **Aroma**», «**APOMA**» по свидетельствам №№ 635278, 243962, 243961 не является общеизвестными в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком;



- в исполнении заявленного обозначения «**CAROMIC**» и указанных противопоставленных товарных знаков имеются графические и фонетические отличия;

- правообладатели указанных товарных знаков усматривают возможность регистрации и использования заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ «освежители воздуха [дезодорирующие препараты воздуха]; блоки

запасные для освежителей воздуха; освежители воздуха для автомобилей», то есть не возражает в части всех товаров, для которых заявитель оспаривает решение Роспатента от 27.12.2022.

С учетом сказанного коллегия считает возможным принять во внимание согласия «АРОМА КОСМЕТИКС» АД, Болгария (выдано 03.11.2023), ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД, Индия (выдано 03.07.2024) на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров «освежители воздуха [дезодорирующие препараты воздуха]; блоки запасные для освежителей воздуха; освежители воздуха для автомобилей» 05 класса МКТУ.

Что касается противопоставления знака «**AROMACT**» по международной регистрации № 1259770, то оно также более не полжет учету, поскольку в соответствии с публикацией МБ ВОИС от 19.12.2024 № 2024/49 заявление о продлении срока действия правовой охраны указанного знака не касалось территории Российской Федерации, в связи с чем с 20.04.2025 правовая охрана данного знака на территории Российской Федерации прекращена по причине истечения срока действия.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса для товаров 05 класса МКТУ рассматриваемого перечня отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2022, отменить решение Роспатента от 27.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021775091.