

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 25.09.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022714781, при этом установила следующее.


Обозначение «**Ozon Home**» по заявке №2022714781 подано 27.08.2021 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 03-09, 11, 14, 16, 18, 20-22, 24-28 классов МКТУ.


Роспатентом 29.12.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022714781 в отношении всех заявленных 01, 04, 06, 09, 14, 18, 20, 22, 25, 26, 28 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 16, 21, 24 классов МКТУ. В отношении товаров 03, 05, 07, 08, 11, 27 классов МКТУ, а

также части товаров 16, 21, 24 классов МКТУ в регистрации заявленного обозначения было отказано.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, обоснованное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении установлено сходство заявленного обозначения со следующими противопоставлениями:

[1] - с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству №572040 с приоритетом от 12.10.2015 зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «АКАМА», 308013, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Коммунальная, 18, в отношении товаров 03, 05, 16, классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03, 05, 16, 24 классов МКТУ;

[2] - с товарным знаком «» зарегистрированными под №465964 с приоритетом от 22.11.2010 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Серджио Армано», 107140, Москва, 3-й Красносельский пер., д.21, стр.1, пом.XVI-7, в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 классов МКТУ;



[3-4] - с товарными знаками «» зарегистрированным под №244651 (с приоритетом от 16.04.2001 (дата истечения срока действия 16.04.2031),

«**ОЗОН**» зарегистрированными под №228362 (с приоритетом от 01.03.2001 (дата истечения срока действия 01.03.2031) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бумажная фабрика "Берег"», 191015, Санкт-Петербург, Воскресенская наб., дом 6-8, литер А, пом. 18Н, в отношении товаров 16 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 16 класса МКТУ;





[5] - с международной регистрацией «**OZON**» под № 1160021 с приоритетом от 01.03.2013 на имя Zadyraka Vladyslav Oleksandrovych, Laiosha Gavro str. 1A, apt. 92 Kyiv 04211, для товаров 09, 21 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09, 21 классов МКТУ;


[6] - с заявленным на регистрацию словесным обозначением «**OZON**» (заявка №2021741454 с приоритетом от 02.07.2021 от имени Должикова Дмитрия Александровича в отношении товаров 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 классов МКТУ (по заявке дело производство не завершено).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания для всего испрашиваемого перечня товаров и услуг на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.09.2023 поступило возражение на решение Роспатента.

Заявитель сообщает, что ему принадлежит серия знаков со словесным элементом, тождественным заявленному, приоритет раннего товарного знака «» по свидетельству № 307917, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 05, 16, 24 классов МКТУ - 02.08.2005, а товарного знака

«» по свидетельству №534371, зарегистрированного в отношении

товаров 28 класса МКТУ - 18.10.2013, товарного знака «» по свидетельству № 836711 зарегистрированного, в том числе, в отношении товаров 18, 20, 21, 22, 26 классов МКТУ - 22.06.2020. При этом свидетельство на товарный знак

№ 952628 содержит абсолютно идентичные заявленным формулировки товаров 03, 05, 16, 24 классов МКТУ.

Кроме того, заявителю принадлежит общеизвестный товарный знак «**OZON.RU**» по свидетельству №176, признанный таковым на 31.12.2015.

По мнению заявителя, вынесенный отказ в регистрации обозначения в части, тождественной ранее вынесенным решениям, полностью лишает возможности реализовывать свои права в отношении уже зарегистрированного товарного знака, в частности, проводить и регистрировать ребрендинг.

Перечень товаров противопоставленного товарного знака не включает товары 05 и 24 класса МКТУ и ограничивается только товарами 03 класса. При этом перечень товаров 03 класса ограничен узкой группой товаров, относящихся исключительно к косметическим и перфорированным средствам. Заявитель не согласен с расширительным толкованием однородности.

Также заявитель сообщил о том, что срок действия противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1160021 истек, в связи с чем основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В связи с принятием окончательного решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2021741454 основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая изложенное, заявитель просит изменить решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022714781 от 29.12.2022 и зарегистрировать товарный знак Ozon Home в отношении части товаров 03 класса МКТУ: ароматизаторы воздуха; вакса, гуталин для обуви; воск обувной; воски обувные; крем для обуви; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; средства для ухода за обувью и всех заявленных товаров 5, 7, 8, 11, 16, 21, 24, 27 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022714781;

2. Частное определение Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2022 №С01-180/2022 по делу №СИП-810/2021 О доведении до сведения лиц, рассматривающих в административном порядке споры о предоставлении правовой охраны товарным знакам, толкование положений статей 1500, 1512 и 1513 Кодекса;

3. Письма-согласия от Бумажной Фабрики.

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

С учетом даты (10.03.2022) поступления заявки №2022714781 на регистрацию товарного знака 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.

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 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 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 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «Ozon Home» по заявке №2022714781 выполнено стандартным


шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01, 03-09, 11, 14, 16, 18, 20-22, 24-28 классов МКТУ.


Противопоставленные товарные знаки [2] «» по свидетельству №465964 с приоритетом от 22.11.2010; [4] «» по свидетельству №228362 (с приоритетом от 01.03.2001 (дата истечения срока действия 01.03.2031)

[6] обозначение «» по заявке №2021741454 с приоритетом от 02.07.2021 являются словесными и выполнены буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении следующих товаров и услуг: [2] – товаров 03 класса МКТУ; [4] – 16 классов МКТУ, [6] – товаров 01-28 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1] «» по свидетельству №572040 с приоритетом от 12.10.2015; [3] - с товарными знаками



«» зарегистрированным под №244651 (с приоритетом от 16.04.2001 (дата истечения срока действия 16.04.2031), [5] - с международной

регистрацией «» под №1160021 с приоритетом от 01.03.2013 являются комбинированными, при этом все указанные обозначения содержат словесный элемент «OZON», выполненный в латинице. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении следующих товаров и услуг: [1] – 03, 05, 16 классов МКТУ; [3] – товаров 16 класса МКТУ, услуг 40, 42 классов МКТУ; [5] – 09, 21 классов МКТУ.

Коллегия установила, что в связи с вынесением решения Роспатента от 19.04.2023 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке

№2021741454, противопоставление [6] может быть снято. Также проверено, что на дату рассмотрения возражения решение об отказе по противопоставлению [6] не оспорено, следовательно, имеются фактические основания для его снятия.

Учитывая, что противопоставление [6] являлось единственным препятствием к регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 07, 08, 11, 27 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2022714781, то в указанной части обозначение по заявке №2022714781 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду отсутствия каких-либо исключительных прав третьих лиц для перечисленных выше групп товаров.

Кроме того, на дату заседания 23.11.2023, знак [5] по международной регистрации №1160021, противопоставленный в отношении товаров 21 и 09 классов МКТУ прекратил свою правовую охрану в связи с тем, что не был продлен правообладателем, о чем была сделана запись в международном реестре МБ ВОИС 21.09.2023 и опубликованы сведения в официальном бюллетене Wipo Gazette №36 за 2023 год.


Ввиду вышеизложенных фактических обстоятельств, сложившихся к дате рассмотрения возражения, противопоставления [5-6] не подлежат анализу на предмет сходства и однородности.

Анализ обозначения по заявке №2022714781 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обозначение «**Ozon Home**» по заявке №2022714781 является словесным, поэтому может быть сопоставлено с противопоставленными товарными знаками по критериям сходства словесных элементов, то есть с учетом фонетического, семантического и графического сходства.

В заявленном обозначении индивидуализирующую функцию выполняет слово «OZON», так как словесный элемент «Home» сам по себе является «слабым», указывает назначение товаров (для дома), поэтому основной анализ сходства должен проводиться по элементу, обладающему более высокой различительной способностью. Кроме того слово «Home» не образует словосочетания со словом

«OZON», следовательно, рассматривается охраноспособность каждого элемента в отдельности.

Сопоставив заявленное обозначение «Ozon Home» с
противопоставленными товарными знаками [1] «», [2]

«», [3-4] «», «**ОЗОН**» следует

отметить фонетическое совпадение единственного элемента противопоставленных знаков с наиболее «сильным» элементом заявленного обозначения. При этом, противопоставления [1-3], состоящие из словесного элемента «OZON» полностью входят в состав заявленного обозначения ввиду фонетического, смыслового и графического тождества слов «OZON», а с товарным знаком [4] – за счет фонетического и смыслового тождества элементов ОЗОН/ OZON.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] являются в высокой степени сходными друг с другом.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 03, 05, 07, 08, 11, 16, 21, 24, 27 классов МКТУ соответствующим товарам противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Испрашиваемые товары 03 класса МКТУ *«ароматизаторы воздуха; вакса, гуталин для обуви; воск обувной; воски обувные; крем для обуви; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; средства для ухода за обувью»* в высокой степени однородны товарам 03 класса МКТУ *«вода ароматическая; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; шампуни; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; салфетки, пропитанные чистящими и/или полировочными препаратами для ухода за очками»* противопоставленного товарного знака [1].

Сопоставляемые товары являются в высокой степени однородными и соотносятся друг с другом как род и вид (ароматизаторы; средства гигиенические немедикаментозные; средства полировальные, чистящие (к которым также относятся воски и средства для ухода за обувью)). Так, воски сапожные входят в родовую группу средств для полирования, средствами для ухода.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ *«мыла антибактериальные; средства антибактериальные для мытья рук»* однородны товарам 03 класса МКТУ *«мыло»* противопоставленного товарного знака [1], а также товарам 05 класса МКТУ *«средства дезинфицирующие для гигиенических целей»*. Несмотря на то, что свойства сопоставляемых товаров могут отличаться (антибактериальные и косметические мыла), вместе с тем товары являются взаимозаменяемыми, имеют общие способы реализации, круг потребителей, относятся к одной видовой категории – мыла, независимо от их состава). Также при сопоставлении мыл антибактериальных, то есть обладающих свойствами дезинфекции, налицо признаки единства свойств и назначения со средствами дезинфицирующими для гигиенических целей.

Испрашиваемые товары 16 класса МКТУ *«коробки бумажные или картонные; подставки для графинов бумажные; полотенца для рук бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; фильтры бумажные для кофе; подставки для пивных кружек»* однородны товарам 16 класса МКТУ *«бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам»* противопоставленного товарного знака [1], а также товарам *«бумага; картон»* противопоставленных товарных знаков [3-4]. Сопоставляемые товары совпадают по родо-видовому признаку, назначению, свойствам.

Испрашиваемые товары 24 класса МКТУ *«салфетки для снятия грима текстильные»* как верно было указано в оспариваемом решении, однородны товарам 16 класса МКТУ *«салфетки бумажные для снятия грима»* противопоставленного товарного знака [1], так как несмотря на разницу в материалах, данные товары совпадают по виду, назначению, кругу потребителей.

Таким образом, в отношении перечисленных выше испрашиваемых товаров 03, 05, части товаров 16 и 24 классов МКТУ установлена высокая степень однородности испрашиваемых товаров и товаров противопоставленных товарных знаков [1-4].

Учитывая установленную высокую степень сходства сопоставляемых обозначений, а также высокую степень однородности товаров 03, 05, 16, 24 классов МКТУ, коллегия отмечает, что в указанной части регистрация обозначения по заявке №2022714781 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, ввиду преодоления противопоставлений [5-6] на дату рассмотрения возражения, отпали препятствия для регистрации заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых товаров 07, 08, 11, 27 классов МКТУ, а также для части товаров 21 класса МКТУ *«перчатки для барбекю / перчатки кухонные; перчатки для домашнего хозяйства; перчатки для мытья автомобиля; перчатки для садово-огородных работ»* и 24 класса МКТУ *«рукавицы для мытья тела»*.

Таким образом, учитывая отсутствие противопоставлений в данной части, обозначение по заявке №2022714781 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении перечисленных выше товаров 07, 08, 11, 27, 21, 24 классов МКТУ.

Что касается доводов заявителя относительно необходимости снятия противопоставления с товарным знаком по свидетельству №572040, так как заявителю ранее даты приоритета данного знака уже принадлежали товарные знаки со словесным элементом «ОЗОН», зарегистрированные в отношении товаров 16 класса МКТУ, коллегия отмечает следующее.

Наличие иных вариантов знака уменьшает вероятность смешения обозначений на рынке, однако полностью не исключает такую вероятность, следовательно, вывод о сходстве сопоставляемых обозначений и однородности испрашиваемых товаров не позволяет снять противопоставление с товарным знаком по свидетельству №572040.

Что касается довода о том, что правовая охрана противопоставленной регистрации №572040 предоставлена в порядке положений статьи 13.1 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", то коллегия отмечает, что данное положение предусматривает порядок получения права на товарный знак на территории Российской Федерации при вступлении в состав России нового субъекта, однако данное положение не касается возможности оспаривания произведенной в результате такого порядка регистрации, а также данное положение не предусматривает изъятий из статуса правовой охраны, исключающее противопоставление обозначения дальнейшим поданным заявкам.

Таким образом, коллегия придерживается вывода о том, что товарный знак по свидетельству № 572040 правомерно указан в качестве противопоставления.

Что касается корреспонденции от 16.11.2023, поступившей 20.11.2023, в которой, как указано в описании, содержится оригинал письма-согласия от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№244651, 228362, то коллегией отмечается, что данный документ в оригинале не был предоставлен (в корреспонденции от 20.11.2023 содержится скан документа). На заседании коллегии, состоявшемся 23.11.2023, коллегией был задан вопрос о намерении предоставить оригинал данного документа, для его последующего учета в качестве основания для снятия противопоставлений [3-4], однако заявитель сообщил, что ввиду препятствия иных обозначений [1] в части товаров 16 класса МКТУ, предоставление письма-согласия в оригинале и затягивание срока рассмотрения возражения являются нецелесообразными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.09.2023, изменить решение Роспатента от 29.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022714781.