

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.02.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью “Валента-Интеллект”, г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №716411, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2019713051 с приоритетом от 25.03.2019 зарегистрирован 18.06.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №716411 в отношении товаров

03 классов МКТУ "масла косметические, а именно масла детские", на имя Общество с ограниченной ответственностью "Натура Сибирика" г. Москва (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.02.2020 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №716411 представлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, ООО «Валента-Интеллект» является правообладателем серии товарных знаков «**КРОХА**» (1) по свидетельству №176259, «**КРОХА**» (2) по свидетельству №460706, «**Кроха**®» (3) по

свидетельству №483423, «» (4) по свидетельству №509771, «»



(5) №510010, «» (6) по свидетельству №509778, «» (7) по свидетельству №509777, сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение (этикетку), состоящее из изобразительных элементов, а также ряда словесных элементов, расположенных в столбик, включая охраняемое словосочетание «НЕЖНЫЙ КРОХА», включающий в себя словесный элемент «КРОХА», которыйложен в основу серии противопоставленных товарных знаков:

- аффилированному лицу с ООО «Валента-Интеллект» АО «Валента Фарм» (исключительный лицензиат серии товарных знаков) принадлежит домен «kroha.ru», на котором размещена информация о реализуемых товарах;

- в результате грамотной политики продвижения товаров КРОХА, регулярному контролю за сохранением их качества, деятельности по пресечению ввода в оборот контрафактной продукции, а также попыток нарушения исключительных прав, обозначение «КРОХА» приобрело положительную репутацию и узнаваемость на рынке косметических средств;
- регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя способна ввести потребителей в заблуждение, поскольку обозначение «НЕЖНЫЙ КРОХА» воспринимается как одна из линеек косметической продукции «КРОХА», которая выпускается лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №716411 недействительным в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- 1.Выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Валента-Интеллект», «Валента-Фарм», ООО «Натура Сибирика»;
2. Копии документов, относящихся к домену «кроха.рф»;
3. Копии документов, подтверждающих введение в оборот товаров под обозначением «КРОХА»;
- 4.Копии документов, подтверждающих объемы продаж товаров под обозначением «КРОХА»;
5. Копии постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам;
6. Информация о товаре под обозначением «НЕЖНЫЙ КРОХА» с сайта www.naturasiberica.ru;
7. Результаты поиска по ключевому слову «кроха»;
8. Копия претензии в адрес ООО «Натура Сибирика».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 18.02.2020 возражением, представил отзыв по мотивам

возражения, а также дополнения к отзыву, доводы которых сводятся к следующему:

- доминирующими элементами в оспариваемом товарном знаке являются словесные элементы «SIBERICA», «БИБЕРИКА», «NATURA SIBERICA» и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения двух кукол, в связи с чем, отсутствует сходство до степени смешения с оспариваемыми товарными знаками;

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения в соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса с противопоставленными товарными знаками по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства;

- отсутствие сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленными обозначениями подтверждается Лингвистическим заключением от 23.04.2019, представленным с отзывом на данное возражение;

- в судебной практике встречаются примеры, когда при наличии одного совпадающего слова обозначения признаются сходными. Однако, существует противоположный подход, при котором Суды указывают, что наличие совпадающего слова само по себе не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений;

- Роспатентом были зарегистрированы несколько товарных знаков со словесным элементом “КРОХА” в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ;

- товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак не являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2) и товарам 03, 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (5);

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В связи с вышеизложенным, правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №716411 просит отказать в удовлетворении настоящего возражения.

Изучив материалы дела, и заслушав участников заседания от 21.09.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.03.2019) приоритета товарного знака по свидетельству N 716411 правовая база для оценки его охранных способностей включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

Регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при наличии согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарные знаки (1-7) сходные, по его мнению, до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» представляет собой комбинированное обозначение – этикетку, состоящее из изобразительного элемента в виде изображения куклы-матрешки, под которой расположен изобразительный элемент в виде орнамента со словесными элементами «NATURA SIBERICA» и «На основе 100% растительных компонентов». Под изобразительным элементом расположены словесные элементы «SIBERICA БИБЕРИКА», выполненные оригинальным шрифтом сочетанием букв латинского и русского алфавитов, под которыми расположены словесные элементы «ДЛЯ САМЫХ ЛЮБИМЕНЬКИХ», «детское», «смягчающее масло», «для массажа и увлажнения кожи», «нежный крох», «Маслище душистое крохе нанесу», «Помассирую с любовью и в кроватку отнесу», выполненные оригинальными шрифтами буквами русского алфавита.

В нижней части обозначения расположен изобразительный элемент в виде изогнутой полосы. Словесные элементы "На основе 100% растительных компонентов", "детское", "смягчающее масло", "для массажа и увлажнения кожи" не являются предметом самостоятельной охраны.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в белом, красном, розовом, коричневом, голубом, оранжевом, желтом, зеленом, светло-зеленом, голубом, синем, сером цветовом сочетании в отношении товаров 03 класса МКТУ «масла косметические, а именно масла детские».

В возражении оспариваемому товарному знаку были противопоставлены товарные знаки (1-7) с более ранними приоритетами, правовая охрана которым была предоставлена на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств.

Противопоставленные товарные знаки: « **КРОХА** » (1) по свидетельству №176259; « **КРОХА** » (2) по свидетельству №460706; « **Кроха[®]** » (3) по свидетельству №483423 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Зарегистрированы в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в свидетельствах.



Противопоставленный товарный знак « **Кроха[®]** » (4) по свидетельству №509771 является комбинированным, представляет собой словесный элемент «КРОХА», выполненный в оригинальном графическом исполнении. Между буквами «О» и «Х» расположен изобразительный элемент в виде ветки растения с двумя зелеными листьями. Внутри буквы «О» расположен изобразительный элемент в виде сердца. Под словом «КРОХА» расположены словесные элементы «Натуральная забота о малышах». Товарный знак выполнен в сиреневой, голубой, оранжевой,

зеленой, розовой, синей цветовой гамме. Зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ указанных в свидетельстве.



Противопоставленные товарные знаки: «» (5) по свидетельству



№510010; «» (6) по свидетельству №509778; «» (7) по свидетельству №509777 представляют собой комбинированные обозначения – этикетки.

В верхней части этикеток располагается логотип, представляющий собой слово «КРОХА» в оригинальном графическом исполнении, совмещенное с изобразительным элементом в виде ветки растения с двумя зелеными листьями, а также, расположенных под ним словесных элементов «Натуральная забота о малышах». Справа под данными словесными элементами расположен элемент «0+».

В центре этикеток расположен изобразительный элемент в виде облака голубого цвета (в товарном знаке (5)), сиреневого цвета (в товарном знаке (6)), зеленого цвета (в товарном знаке (7)), в котором буквами русского алфавита расположены словесные элементы: «ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ для купания без слез» (в товарном знаке (5)); «ДЕТСКОЕ МАСЛО для ухода и массажа с витамином Е» (в товарном знаке (6)); «ДЕТСКИЙ КРЕМ для ежедневного ухода с пантенолом» (в товарном знаке (7)).

Слева под облаком расположен изобразительный элемент в виде печати, в центре которого изображена ветка растения с двумя листьями, по кругу которого расположена надпись «MADE WITH 100% NATURAL OIL».

В нижней части этикетки справа находится изобразительный элемент в виде изображения медведя. Слева от медведя, в нижней части этикеток, изображено облако голубого цвета (в товарном знаке (5)), в котором

расположены словесные элементы «душистая ромашка и экстракт пшеницы»; сиреневого цвета (в товарном знаке (6)), в котором расположены словесные элементы «масло оливы и кедровых орешков»; зеленого цвета (в товарном знаке (7)), в котором расположены словесные элементы «масло кедровых орешков и витамин Е». Справа над облаком изображено несколько сердечек.

В нижней части этикеток расположена надпись: «без SLS/SLES паробенов, красителей и силиконов» (в товарном знаке (5)); «без консервантов, синтетических масел и красителей» (в товарном знаке (6)); «без паробенов, красителей, силиконов» (в товарном знаке (7)).

Все цифры, буквы, слова, кроме словесных элементов «КРОХА» и «Натуральная забота о малышах», являются неохраняемыми элементами. Товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ указанных в свидетельствах.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака



«» по свидетельству №716411 и противопоставленных товарных знаков (1-7) на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Противопоставленные товарные знаки (1) – (7) представляют собой серию знаков, принадлежащих одному лицу и объединенных словесным элементом «КРОХА», который выполняет основную индивидуализирующую функцию знаков. Оспариваемое обозначение также содержит в своем составе словесный элемент «КРОХА» («Кроха» - маленький ребёнок, см. <https://academic.ru>), фонетически и семантически тождественный словесному элементу, положенному в основу серии противопоставленных товарных

знаков. Однако, данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом по следующим причинам.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным, включает в себя целый набор элементов, где словесный элемент «КРОХА» не является доминирующим, а кроме того, он не является элементом определяющим восприятие оспариваемого товарного знака, что также подтверждается Социологическим исследованием «ВЦИОМ», представленным правообладателем в отзыве на данное возражение.

Из вышеизложенного следует вывод о том, что оспариваемое обозначение и противопоставленные знаки (1) - (7) несут различную смысловую нагрузку, так как порождают различные восприятия и образы, что обуславливает отсутствие ассоциирования обозначений в целом.

Учитывая вышеизложенное, следует вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и соответственно коллегия не усматривает нарушений по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие пункту 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, в рамках пункта 10 статьи 1483 Кодекса противопоставляет серию товарных знаков «**КРОХА**» (1) по свидетельству №176259; «**КРОХА**» (2) по свидетельству №460706; «**Кроха**[®]» (3) по

свидетельству №483423; «» (4) по свидетельству №509771; «»



(5) по свидетельству №510010; «**нежный кроха**» (6) по свидетельству №509778; «**нежный кроха**» (7) по свидетельству №509777 элементу «**нежный кроха**» оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «**нежный кроха**» не является сходным до степени смешения со средствами индивидуализации (1-7) по следующим причинам.

Данные обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «кроха». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о наличии вероятности их смешения.

Данный вывод основывается на том, что в спорном элементе оспариваемого товарного знака «**нежный кроха**», присутствует словесный элемент “нежный”, значительно увеличивает звуковой ряд словесной части анализируемого товарного знака. При этом, важным является факт расположения элемента “нежный” в начальной позиции. То есть, именно на нем акцентируется внимание потребителя.

Коллегия полагает, что с учетом незначительной фонетической длины слова “кроха”, дополнение к нему словесного элемента “нежный” существенно влияет на вывод о звуковом различии сравниваемых обозначений “нежный кроха” и “кроха” в целом.

Таким образом, сравниваемые обозначения имеют разную фонетическую длину, количество слов, слогов. Следовательно, совпадение только конечных частей “кроха” не позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве обозначений “нежный кроха” и “кроха” в целом.

При оценке смыслового признака сходства данных обозначений, коллегия исходила из следующего.

В словосочетании “**нежный кроха**” оспариваемого товарного знака словесный элемент «кроха» - маленький ребёнок, крошка, “нежный” - проявляющий любовь, ласку по отношению к кому-либо, таким образом (см. <https://academic.ru>), имеет определенную и ясную семантику для российского потребителя, а именно ребенок нежного возраста. Такое восприятие является очевидным при впечатлении от знака, поскольку поддержано композицией обозначения в целом.

Иными словами, в оспариваемом товарном знаке словосочетание “нежный кроха” несет второстепенную индивидуализирующую нагрузку, поскольку не определяет запоминание знака потребителями, а ориентирует его относительно линейки товаров известного производителя.

Таким образом, коллегия считает, что добавление к слову “кроха” словесного элемента “нежный” существенным образом сказывается на смысловом восприятии обозначений потребителями, что позволяет различать их.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения, что производит разное общее зрительное впечатление при восприятии сравниваемых обозначений в целом.

В отношении анализа однородности товаров, приведенных в перечнях сравниемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, «масла косметические, а именно масла детские» являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1), (3), (4), (5), (6), (7) поскольку содержат тождественные формулировки, а также относятся к одним и тем же родовым группам («средства косметические»).

Коллегия отмечает, что при установленном несходстве элемента «**нежный кроха**» с противопоставленными обозначениями (1-7), вывод об

однородности товаров не повлияет на отсутствие смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru) показал, что сам по себе оспариваемый товарный знак



«» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товаров, то есть применительно к товарам 03 класса МКТУ оспариваемое обозначение является фантастичным.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуги может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

В распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении практики Суда по интеллектуальным правам, приведенных заявителем в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

От правообладателя 20.07.2020 поступило особое мнение. В связи с тем, что доводы, содержащиеся в особом мнении, повторяют доводы возражения, которые были проанализированы выше, дополнительного анализа особое мнение не требует.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.02.2020, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №716411.