


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 поступившее 23.05.2024 возражение, поданное ООО «Мирролла», Ленинградская область (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023708709, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023708709 с датой поступления от 08.02.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 23.01.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023708709. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «АНТИСТРЕСС», как указывает заявитель в графе

526, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «» (по свидетельству №637178 с приоритетом от 18.04.2016) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [1];

- со знаком «ZEN» (по международной регистрации №811456 с конвенционным приоритетом от 06.01.2003) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.05.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части того, что словесный элемент «АНТИСТРЕСС» является неохраняемым элементом заявленного обозначения;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ от правообладателя противопоставленного знака [2];

- заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение читается как [ДЗЕН АНТИСТРЕСС], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет звучание [ЗЕН], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав согласных и гласных звуков, что обуславливает их фонетические различия;

- сопоставимые обозначения отличаются визуально за счет различных графических элементов, словесных элементов, выполненных в разной стилистике,

и их расположения, что, в свою очередь, придает им различное зрительное восприятие, которое также достигается за счет отличия в композиции входящих в них элементов и их цветовом исполнении;

- противопоставленный товарный знак [1] может быть переведен на русский язык как «дзен» (<https://woordhunt.ru/word/zen>), однако, так как он выполнен буквами латинского алфавита, у российского потребителя, не знающего тонкости английского языка, он может вызывать различные ассоциации, нежели чем заявленное обозначение, что составляет семантические отличия сравниваемых обозначений;

- заявитель просит скорректировать перечень испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ следующим образом «добавки пищевые, за исключением добавок пищевых для животных; препараты витаминные, за исключением препаратов витаминных для животных; средства седативные, за исключением седативных средств для животных; средства успокоительные, за исключением успокоительных средств для животных»;

- заявитель полагает, что скорректированный перечень товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения не является однородным товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары различаются по виду, назначению, сфере применения и кругу потребителей;

- сокращенный перечень фактически отделил все заявленные товары от любых ветеринарных препаратов, так как товарные позиции содержат в себе следующую приписку «за исключением средств/добавок/препаратов для животных», следовательно, их область применения ограничивается исключительно людьми. Таким образом, заявленные товары также не могут быть признаны однородными с такими родовыми группами товаров как «ветеринарные препараты; средства для борьбы с вредными растениями, животными и грибами», так как имеют в своем составе различное сырье, имеют разную область применения и целевое назначение а следовательно и различный круг потребителей (люди, с одной стороны - животные, с другой); имеют разный порядок отпуска (аптечные сети с одной стороны - ветеринарные клиники и зоомагазины с другой), не

являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, и регулируются различным законодательством;

- таким образом, противопоставленные товарные знаки [1, 2] не препятствуют регистрации заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.01.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ «добавки пищевые, за исключением добавок пищевых для животных; препараты витаминные, за исключением препаратов витаминных для животных; средства седативные, за исключением седативных средств для животных; средства успокоительные, за исключением успокоительных средств для животных».

На заседании коллегии 04.07.2024 заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №811456 [1] (приложение №1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.02.2023) поступления заявки №2023708709 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из графических и изобразительных элементов, и из словесных элементов «ДЗЕН», «АНТИСТРЕСС», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами русского алфавита на двух строках.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05 класса на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией было принято во внимание то обстоятельство, что заявитель в возражении от 23.05.2024 представил скорректированный перечень товаров 05 класса МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

Заявитель в возражении не оспаривает решение Роспатента от 23.01.2024 в части неохраноспособности элемента «АНТИСТРЕСС» (характеризует заявленные товары 05 класса МКТУ, так как указывает на их назначение), но оспаривает указанное решение Роспатента в части несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.


Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак «ZEN» [2] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №811456 [2] для предоставления правовой охраны



комбинированному обозначению «» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ (приложение №1).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «» и противопоставленный знак [2] не тождественны, при этом противопоставленный знак [2] не является коллективным

товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, противопоставленный знак [2] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «ZEN» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «ДЗЕН», «АНТИСТРЕСС» (как указывалось раньше словесный элемент «АНТИСТРЕСС» является неохраняемым, в силу чего не будет проанализирован на предмет соответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса).

Наиболее значимым элементом заявленного обозначения является элемент «ДЗЕН», который занимает существенную часть данного обозначения, выполнен крупными буквами в его центральной части, запоминается потребителям в первую очередь.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически сходные словесные элементы «ДЗЕН»/«ZEN» («ZEN» является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «ДЗЕН» (<https://woordhunt.ru/word/zen>)).

Что касается визуальных отличий сравниваемых обозначений, то коллегия отмечает, что они не влияют на вывод о сходстве до степени смешения сопоставляемых обозначений, так как, как было установлено выше, сравниваемые

знаки содержат фонетически и семантически сходные словесные элементы «ДЗЕН»/«ZEN».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 05 класса МКТУ «добавки пищевые, за исключением добавок пищевых для животных; препараты витаминные, за исключением препаратов витаминных для животных; средства седативные, за исключением седативных средств для животных; средства успокоительные, за исключением успокоительных средств для животных» заявленного обозначения не являются однородными товарам 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; пищевые добавки для животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды» противопоставленного товарного знака [1], поскольку заявленные товары 05 класса МКТУ относятся к медицинским фармацевтическим препаратам, в то время как товары 05 класса противопоставленного товарного знака [1] относятся к ветеринарным препаратам, к изделиям и средствам гигиеническим, к материалам стоматологическим, к средствам для борьбы с вредными видами растительного и животного мира, а также к материалам и изделиям перевязочным, то есть сравниваемые товары различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1], однако, товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], то есть данное противопоставление не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

С учётом всего вышеизложенного, коллегия отмечает, что регистрация заявленного обозначения возможна для скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ (приведен по тексту заключения выше), так как заявителем были преодолены все противопоставления, указанные в решении Роспатента от 23.01.2024.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2024, отменить решение Роспатента от 23.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023708709.