

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 02.07.2024 возражение против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1601483, поданное ООО «Нью Эйдж», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

I.C.O.N.
INNOVATIVE COMPANY ORGANIC NATURAL

Международная регистрация знака «**I.C.O.N.**» произведена Международным Бюро ВОИС 28.05.2021 с датой конвенционного приоритета от 26.05.2021 на имя компании «I.C.O.N. EUROPE, S.L.», Испания (далее – правообладатель). Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1601483 действует в отношении товаров 03 класса МКТУ «hair products, essential oils only for hair care and cosmetics only for hair care» («средства для волос, эфирные масла только для ухода за волосами и косметика только для ухода за волосами»).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.07.2024, выражено мнение о том, что регистрация знака по международной регистрации №1601483 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак является сходным до степени смешения с серией товарных знаков «ICON SKIN», «ICON HAIR», «ICON BABY», «ICON MEN» по свидетельствам №623786 (1), №821020 (2), №821469 (3), №823741 (4).

Противопоставленные знаки зарегистрированы ранее даты приоритета знака по международной регистрации №1601483;

- товарные знаки лица, подавшего возражение, состоят из двух словесных элементов. Сильным элементом товарных знаков является слово "ICON", которое находится в одинаковой позиции и расположено в начале товарных знаков. В связи с этим знаки (1-4) образуют серию по словесному элементу "ICON". Слабые элементы знаков "SKIN" (в переводе с английского на русский язык "кожа"), "HAIR" (в переводе с английского на русский язык "волосы"), "BABY" (в переводе с английского на русский язык "ребёнок"), "MEN" (в переводе с английского на русский язык "мужчина") указывают на назначение товаров 03 класса МКТУ и имеют описательный характер. Поэтому основу различительной способности указанных знаков составляет оригинальный словесный элемент "ICON";
- знак по международной регистрации №1601483 состоит из словесного элемента "I.C.O.N." и неохранных элементов "INNOVATIVE", "COMPANY", "ORGANIC", "NATURAL". Доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент "I.C.O.N.", составляющий основу различительной способности данного знака;
- словесные элементы сравниваемых обозначений "ICON" и "I.C.O.N." имеют высокую степень сходства. Так, элементы имеют одинаковое произношение [АЙ-КОН], совпадают по слогам и имеют одинаковый состав гласных и согласных. В связи с этим обозначения имеют звуковое сходство. Словесные элементы пишутся на английском языке, заглавными буквами, в связи с чем имеют высокую степень сходства по графическому признаку. Наличие точек между буквами не меняет общего восприятия обозначения как слова "ICON". Также сравниваемые словесные элементы в переводе с английского на русский язык означают "икона", поэтому они являются сходными по смысловому признаку. Таким образом, сравниваемые обозначения совпадают по всем признакам сходства;
- товары 03 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных знаков (1-4) относятся к косметическим средствам, соотносятся как род/вид, имеют

одинаковое назначение и один круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

1. Выписка из реестра в отношении знака по международной регистрации №1601483;
2. Распечатки товарных знаков по свидетельствам №623786, №821020, №821469, №823741;
3. Свидетельства на товарные знаки №821020, №821469, №823741;
4. Публикация ВОИС (Gazette No. 26/2022);
5. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Нью Эйдж".

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по свидетельству № 1601483 недействительным полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- оспариваемый и противопоставленные знаки (1-4) не являются сходными. Ввиду наличия различного количества словесных элементов, слогов, звуков, букв, гласных и согласных сравниваемые обозначения имеют различное слуховое восприятие, что свидетельствует о несходстве знаков по фонетическому критерию;
- сравниваемые знаки содержат разное количество словесных элементов, что обуславливает различие в общем зрительном впечатлении сопоставляемых знаков. Помимо этого, оспариваемый товарный знак выполнен оригинальным нестандартным шрифтом, где словесные элементы расположены в две строки, в то время как противопоставленные знаки выполнены стандартным шрифтом в одну строку;
- с точки зрения семантики, товарные знаки лица, подавшего возражение, содержат словесный элемент «ICON», что в переводе с английского языка означает: икона; идол, кумир, икона; иконка, пиктограмма; значок. Помимо слова «ICON» товарные знаки лица, подавшего возражение, содержат следующие слова: skin - кожа, шкура, выделанная шкура, кожура, кожица, наружный слой, оболочка, пленка, мех.

обшивки; hair - волос, волосок, волосы; baby - ребёнок, младенец, малютка, детёныш, малыш, самый маленький (в семье), крошка, девочка; men - человек, мужчина, муж, парень, человечество, полиция и др. Таким образом, за счет множества значений вышеуказанных слов, толкование смысла противопоставленных знаков «ICON SKIN», «ICON HAIR», «ICON BABY», «ICON MEN» может быть различным (например, иконная кожа, иконные волосы, иконный ребенок, иконный мужчина / человек или кожа кумира, волосы кумира, ребенок-кумир, мужчина-кумир / человек-кумир или значок кожи, значок волос, значок ребенка, значок мужчины / человека). Элементы «SKIN», «HAIR», «BABY», «MEN» являются охраняемыми элементами в знаках, а, соответственно, были признаны экспертизой обладающими различительной способностью. Также, слово «ICON» не занимает в указанных обозначениях доминирующего положения, является одинаковым по протяженности со словами «SKIN», «HAIR», «BABY», так как состоит из того же количества букв и практически одинаковым со словом «MAN». Соответственно, довод о том, что сравнение обозначений должно происходить только по словесному элементу «ICON», нельзя считать состоятельным. В указанных словосочетаниях «ICON SKIN», «ICON HAIR», «ICON BABY», «ICON MAN» элемент «ICON» грамматически и лексически связан с существительными «SKIN», «HAIR», «BABY», «MEN», что порождает в сознании потребителей образ, привязанный к конкретным объектам;

- в то же время в оспариваемом обозначении слово «I.C.O.N.» состоящее из четырех букв, разделенных точками, является аббревиатурой слов «INNOVATIVE» (новаторский, передовой), «COMPANY» (общество, компания), «ORGANIC» (органический, организованный, натуральный), «NATURAL» (естественный, природный), что можно перевести как «ИННОВАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ». Это указывает на признаки продукции, производимой компанией, а именно то, что продукция производится из натуральных и органических ингредиентов с учетом новейших технологий. Таким образом, сочетание букв «I.C.O.N.» не требует дополнительных рассуждений и домысливаний, так как знак прямо дает расшифровку указанного элемента. Соответственно, можно говорить о смысловых различиях сравниваемых знаков;

- правообладатель является испанской компанией, которая специализируется на производстве косметики. Компания была основана в 2002 году и с самого начала своей деятельности использует дистинктивную часть фирменного наименования «I.C.O.N.» в качестве основного средства индивидуализации товаров и услуг. Компания «I.C.O.N. EUROPE, S.L.» начала использовать обозначение, содержащее элемент «I.C.O.N.», задолго до даты приоритета товарных знаков, на которое ссылается лицо, подавшее возражение. За всё свое время существования бренд «I.C.O.N.» завоевал большое количество наград на различных конкурсах и выставках. При этом бренд «I.C.O.N.» широко представлен на российском рынке и пользуется высоким спросом среди российских потребителей;
- оспариваемый знак является частью фирменного наименования правообладателя («I.C.O.N. EUROPE, S.L.»), ввиду чего непосредственно указывает на производителя и вызывает у потребителей ассоциации с продукцией компании. Правообладатель активно ведет деятельность и производит товары 03 класса МКТУ, в отношении которого зарегистрирован оспариваемый знак, а, следовательно, оказывает услуги под фирменным наименованием, исключительное право на которое принадлежит «I.C.O.N. EUROPE, S.L.». Таким образом, «I.C.O.N. EUROPE, S.L.» имеет преимущественное право на средство индивидуализации, возникшее ранее даты приоритета товарных знаков лица, подавшего возражение.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

6. Информация о компании «I.C.O.N. EUROPE. S.L.» и продукции бренда «I.C.O.N.»;
7. Выписка из налогового агентства Испании, подтверждающая дату регистрации правообладателя;
8. Договоры между правообладателем и ООО «ШармЛюкс»;
9. Счета, выставленные в рамках дистрибьюторского договора, за 2014-2016 годы;
10. Скриншоты с веб-сайтов, иллюстрирующие предложения к продаже товаров под брендом «I.C.O.N.»;
11. Статьи о продукции «I.C.O.N.» в СМИ;
12. Статья о конгрессе парикмахеров «Beautyday Prohair» в России, на которой была представлена продукция «I.C.O.N.»;
13. Информация о профессиональных наградах «I.C.O.N.».

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1601483.

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

С учетом конвенционного приоритета (26.05.2021) оспариваемого знака по международной регистрации №1601483 правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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. 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. 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. 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 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. Данная норма не конкретизирует понятие “заинтересованное лицо” и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 №300-ЭС21-11315 по делу №СИП-932/2019). Согласно возражению, оспариваемый знак является сходным до степени смешения с противопоставленными ему товарными знаками (1-4), в связи с чем оспариваемая регистрация не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное позволяет признать ООО «Нью Эйдж» заинтересованным в подаче

возражения против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1601483.

I.C.O.N.
INNOVATIVE COMPANY ORGANIC NATURAL

Предоставление правовой охраны знаку «I.C.O.N.» по международной регистрации №1601483 оспаривается ввиду ее несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего лицом, подавшим возражение, были противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №623786 (1), №821020 (2), №821469 (3), №823741 (4).

Противопоставленный товарный знак «**ICON SKIN**» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**ICON HAIR**» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**ICON BABY**» (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**ICON MEN**» (4) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал наличие их сходства, обусловленное следующим.

В оспариваемом знаке внимание потребителя в первую очередь сосредотачивается именно на элементе «I.C.O.N.», который доминирует в нем, исполнен крупным шрифтом на первой строке. Словесные элементы «innovative», «company», «organic», «natural» выполнены в нижней части знака мелким шрифтом, серым цветом, их прочтение в составе знака затруднено и не является первостепенным. Кроме того, данные элементы исключены из самостоятельной правовой охраны.

Противопоставленные знаки (1-4) состоят из словесных элементов «**ICON SKIN**», «**ICON HAIR**», «**ICON MAN**», «**ICON BABY**», которые, по мнению правообладателя, образуют словосочетания (иконная кожа, иконные волосы, иконный ребенок, иконный

мужчина / человек, кожа кумира, волосы кумира, ребенок-кумир, мужчина-кумир / человек-кумир или значок кожи, значок волос, значок ребенка, значок мужчины / человека), которые должны оцениваться в целом. Однако, с отзывом не представлено словарно-справочных источников информации, подтверждающих соответствующий довод компании «I.C.O.N. EUROPE, S.L.». При этом, коллегия установила, что слова «ICON» и «SKIN», «HAIR», «MAN», «BABY»¹ являются существительными, которые не связаны друг с другом каким-либо предлогами, следовательно, у коллегии нет оснований для рассмотрения данных слов, составляющих противопоставленные знаки, в качестве единого словосочетания. Таким образом, оценка противопоставленных знаков правомерна по каждому элементу в отдельности.

Оценивая знаки (1-4), коллегия установила, что их восприятие начинается со слова «ICON», которое положено в основу линейки знаков (1-4) лица, подавшего возражение. Данный словесный элемент повторяется в каждом из знаков (1-4), в которых он расположен в начальной позиции, именно по данному элементу потребители ориентируются при выборе продукции лица, подавшего возражение. При этом, следует согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что элементы знаков «SKIN», «HAIR», «BABY», «MEN» знаков (1-4) способны восприниматься в качестве характеристики оспариваемых товаров (предназначены для кожи, волос, ребенка, мужчины), что ослабляет индивидуализирующую функцию данных элементов, повышая, при этом, значение элемента «ICON» в их составе.

Сильные словесные элементы «I.C.O.N.» / «ICON» сравнимых знаков способны иметь тождественно произношение потребителями в силу наличия в их составе четырех тождественных букв, расположенных в одинаковой последовательности. Более того, данные словесные элементы могут нести идентичную семантическую нагрузку (икона, символ, знаковый образ, идол, кумир, иконка, пиктограмма, значок²).

Согласно отзыву, каждая из букв «I.C.O.N.» в оспариваемом знаке воспринимается в качестве первых букв помещенных на второй строке слов «innovative», «company», «organic», «natural», тогда как противопоставленные знаки являются грамматически и лексически связанными словосочетаниями (иконная кожа, иконные волосы, иконный ребенок, иконный мужчина / человек, кожа кумира, волосы кумира, ребенок-кумир,

¹ <https://translate.academic.ru/icon/xx/ru/1/>, <https://translate.academic.ru/baby/xx/ru/>, <https://translate.academic.ru/hair/xx/ru/>, <https://translate.academic.ru/men/xx/ru/>, <https://translate.academic.ru/skin/xx/ru/>

² https://top_english.academic.ru/40787

мужчина-кумир / человек-кумир или значок кожи, значок волос, значок ребенка, значок мужчины / человека), в связи с чем сравниваемые знаки имеют различную семантику. Однако, как отмечалось выше, восприятие знаков (1-4) в качестве словосочетаний не доказано. Что касается восприятия букв «I.C.O.N.» в качестве сокращений от слов «innovative», «company», «organic», «natural», то, как указывалось выше, данные слова выполнены очень мелким шрифтом в нижней части знака, при которых они зачастую не прочитываются потребителями. По мнению коллегии, различные ассоциации, связанные с восприятием сравниваемых знаков, не доказаны фактическими материалами.

Коллегия установила существенные признаки визуального сходства между оспариваемым и противопоставленными знаками (1-4), заключающиеся в исполнении элементов основных индивидуализирующих элементов «I.C.O.N.» / «ICON» стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, что сближает их визуально.

С учетом вышеизложенного, оспариваемый и противопоставленные знаки (1-4) ассоциируются друг с другом в целом на основании фонетического и семантического критериев сходства, а также несмотря на отдельные графические отличия.

Товары 03 класса МКТУ «hair products, essential oils only for hair care and cosmetics only for hair care» («средства для волос, эфирные масла только для ухода за волосами и косметика только для ухода за волосами») однородны товарам 03 класса МКТУ «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос» знака (1), товарам 03 класса МКТУ «косметика для лица; косметика для волос; средства косметические для детей; средства косметические для женщин; средства косметические для мужчин» знаков (2-4). Сравнимые товары относятся к парфюмерно-косметической продукции, могут быть изготовлены одним лицом, иметь совместные каналы реализации в отношении одной группы потребителей.

Однородность сравниваемых товаров правообладателем не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров 03 класса МКТУ, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные знаки (1-4), коллегия учитывала, что вероятность смешения сравниваемых знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда

Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых знаков, а также высокая степень однородности товаров 03 класса МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми знаками, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых знаков и об однородности вышеуказанных товаров 03 класса МКТУ, является достаточным основанием для вывода о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех оспариваемых товаров 03 класса МКТУ.

При рассмотрении возражения коллегия приняла во внимание обстоятельства, повышающие опасность смешения сравниваемых знаков, к которым относится наличие серии знаков у лица, подавшего возражение.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия находит обоснованными доводы возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель указывает на активное и длительное использование им оспариваемого знака, в рамках чего ссылается на материалы (6-13). Кроме того, правообладатель указывает на воспроизведение в составе оспариваемого знака его фирменного наименования. Вместе с тем, указанные обстоятельства не снимают сходства сравниваемых знаков, а также однородности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ и не способны привести коллегия к иным выводам, чем те, которые сделаны в настоящем заключении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.07.2024, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1601483 недействительным полностью.