

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 возражение, поступившее, поступившее 12.10.2023, поданное Ли Татьяной Геннадьевной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022773489, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022773489 с приоритетом от 14.10.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34 классов и услуг 35, 37, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.10.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022773489 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось

заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, словесный элемент «ECO-FACTORY», как правильно указано заявителем в графе 526 заявки, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Входящие в состав заявленного обозначения цифры «1987» могут быть восприняты, как указание на дату начала деятельности заявителя, при этом в материалах заявки отсутствует документальное подтверждение правомерности указания данного элемента в заявленном обозначении.

В случае предоставления документального подтверждения даты начала деятельности, цифры «1987» могут быть включены в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявителем не было предоставлено документальное подтверждение, заявленное обозначение в целом не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно даты начала деятельности заявителя.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «**löytö**» по свидетельству № 848722 (1) (приоритет от 07.09.2021 г.), зарегистрированным на имя Ленкова Алексея Николаевича, Московская область, г. Егорьевск, в отношении товаров 20, 21, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 20, 21, 35 классов МКТУ;

- со знаком «**LOIATO**» по международной регистрации №1235705(2) (конвенционный приоритет от 02.10.2014), зарегистрированным

на имя LOVATO SPA, Италия, в отношении товаров 11 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 11 класса МКТУ;

- со знаком «LOVT» по международной регистрации № 1240670 (3) (конвенционный приоритет от 28.05.2014), зарегистрированным на имя Carame Holding AG, Германия, в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 21 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.02.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем исключительного права на тождественный товарный знак по свидетельству №742155;

- Роспатент осуществляя государственную регистрацию товарного знака по свидетельству № 742155 дискламировал цифровой элемент «1987», не найдя оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по основаниям пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемое решение Роспатента принято в нарушении принципа правовой определенности и законных ожиданий;

- заявленное на регистрацию обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют низкую степень сходства по фонетическому признаку сходства;

- сильным (доминирующим) элементом обозначения является графический элемент в виде гор, поскольку в композиции он расположен по центру и представляет собой более яркий элемент на темном фоне.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022773489 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты приоритета (14.10.2022) знака по заявке №2022734489 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 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 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 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.

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).



Обозначение «» по заявке №2022773489 является комбинированным, включает в себя круг на фоне которого расположено стилизованное изображения гор, слова «eco-factory», выполненное буквами латинского алфавита и цифра «1987». Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 03, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34 классов и услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

Установленное в решении Роспатента от 09.10.2023 несоответствие слова «eco-factory» и цифры «1987» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены:

товарный знак «**löytö**» по свидетельству № 848722 (1), который представляет собой комбинированное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита, над буквами «O» изображены круги. Правовая охрана действует, в том числе, в отношении товаров 20, 21, 35 классов МКТУ;

знак «**LOVATO**» по международной регистрации № 1235705 (2), выполненный буквами латинского алфавита, правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ;

знак «LOVT» по международной регистрации № 1240670 (3), выполненный буквами латинского алфавита, правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором основным несущим индивидуализирующую функцию элементом следует признать словесный элемент «LOVTO», который имеет произношение [ЛОВ-ТО], так как именно на него в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель.

Противопоставленные знаки (1) могут иметь произношение – [ЛОЙ-ТО], (2) – [ЛО-ВА-ТО], (3) – [ЛОВТ].

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3) обусловлено фонетическим сходством словесных элементов [ЛОВ-ТО] и [ЛОЙ-ТО] / [ЛО-ВА-ТО] / [ЛОВТ]. Так, большинство звуков, расположенных в одинаковой последовательности имеют тождественное звучание.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. Интернет словарь <https://academic.ru/>, онлайн переводчик <https://translate.google.com/>) показал отсутствие семантического значения у словесного элемента «LOVTO», что приводит к невозможности проведения анализа по семантическому критерию сходства.

Графически сравниваемые знаки имеют визуальные отличия ввиду наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента. При этом, использование одного и того же алфавита (латинского) в основных индивидуализирующих элементах обозначений сближает сравниваемые обозначения графически.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки (1-3) имеют высокую степень фонетического сходства, а также имеют графическое сходство, ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности товаров и услуг 03, 11, 20, 21, 35 классов МКТУ показал следующее.

Часть испрашиваемых к регистрации товаров 03 класса МКТУ, а именно: *«амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блески для ногтей; блески для тела; вазелин косметический; вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гераниол; глиттеры для ногтей; грим; депилятори; дезодоранты для домашних*

животных; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; дезодоранты для человека или животных; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; краски для тела косметические; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; маски листовые для косметических целей; маски с паровым нагревом одноразовые, не для медицинских целей; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные для использования в ароматерапии; масла эфирные из кедра; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; пудра для макияжа; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; ресницы искусственные; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; спреи охлаждающие для косметических целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для

окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для чистки зубов; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; тоники для косметических целей; хна [краситель косметический]; чай для ванн для косметических целей; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; штампы косметические, заполненные; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; наклейки для создания двойного века; ногти искусственные; одеколон; палочки фимиамные; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; повязки для восстановления ногтей; полоски для освежения дыхания; средства косметические для

животных; полоски отбеливающие для зубов; помада зубная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для удаления макияжа» является однородной товарам 03 класса МКТУ, а именно: «preparations for the cleaning, treatment and beautification of the skin, nails and hair; hair dyes and tints; setting preparations for the hair; hair lotions; hair care products; soaps; perfumery; scents; perfume; eau de cologne; eau de parfum; cosmetics; decorative cosmetics; eye make-up removers; make-up removers; nail polish remover; make-up; bb creams; talcum powder; rouges; tinted face creams; tinted body creams; concealer; concealer/blemish sticks; highlighters for beautification of the skin; mascara; volumising eyelash powders; eye shadows in the form of powders and creams; primers for eye shadows; eyebrow powder; eyebrow creams; eyebrow pencils; eyeliners, including in liquid form, and in the form of powders, pens and gels; kohl; lip gloss; lip balms; lipstick; lip liners; nail polish; nail preparations for reducing the drying time of nail nail polish; false nails; nail pens for french manicures; white nail tip pens; nail whiteners; nail varnish correcting pens; nail care pens; nail gel; primers for the preparation of gel manicures; cleansers; nail polish base coat; nail top coats; nail strengtheners; oils for treating nails and cuticles; nail stickers for the beautification, care and protection of the fingernails; french manicure stencils; products for the modelling and manufacture of artificial finger nails; nail effect polish; glitter; stones and accessories for decorating nails; nailcare products, included in this class; products for modelling and producing artificial finger nails, and gel nails, included in this class; hand cream; glitter sprays; temporary tattoos for cosmetic purposes; false eyelashes» (перевод: *препараты для очистки, лечения и украшения кожи, ногтей и волос; краски и оттенки для волос;*

препараты для укладки волос; лосьоны для волос; средства по уходу за волосами; мыло; парфюмерия; ароматы; духи; одеколон; парфюмированная вода; косметика; декоративная косметика; средства для снятия макияжа с глаз; средства для снятия макияжа; жидкость для снятия лака; составить; бб-кремы; тальк; румяна; тонирующие кремы для лица; тонирующие кремы для тела; тональный крем; палочки для консилера/пятен; хайлайтеры для украшения кожи; тушь для ресниц; пудры для объема ресниц; тени для век в виде пудры и крема; праймеры для теней; пудра для бровей; кремы для бровей; карандаши для бровей; подводки для глаз, в том числе в жидкой форме, а также в виде порошков, ручек и гелей; коль; блеск для губ; бальзамы для губ; помада; карандаши для губ; лак для ногтей; препараты для ногтей для сокращения времени высыхания лака для ногтей; накладные ногти; ручки для французского маникюра; белые ручки для кончиков ногтей; отбеливатели для ногтей; ручки для корректировки лака для ногтей; ручки для ухода за ногтями; гель для ногтей; праймеры для подготовки гель-маникюра; очищающие средства; базовое покрытие для лака для ногтей; верхние покрытия для ногтей; средства для укрепления ногтей; масла для обработки ногтей и кутикулы; наклейки для украшения, ухода и защиты ногтей; трафареты для французского маникюра; товары для моделирования и изготовления искусственных ногтей; лак с эффектом ногтей; блеск; камни и аксессуары для украшения ногтей; средства по уходу за ногтями, включенные в этот класс; продукты для моделирования и изготовления искусственных ногтей на руках и гелевых ногтей, включенные в этот класс; крем для рук; спреи с блестками; временные татуировки в косметических целях; искусственные ресницы), в отношении которых действует правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1240670 (3) поскольку сравниваемые товары либо идентичны, либо соотносятся как род вид товаров (косметическая и парфюмерная продукция), имеют одно и то же

назначение (гигиена и улучшение внешнего вида), могут иметь одни и те же каналы с быта и круг потребителей.

Часть испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ *«аппараты для гидромассажных ванн; аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты для полива с удобрениями; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и установки для подогрева полов; баки охладительные для печей; баки расширительные для систем центрального отопления; бачки смывные для туалетов; биде; бойлеры, за исключением частей машин; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; витрины тепловые; влагопоглотители; водонагреватели; водоспуски для туалетов; генераторы микропузырьков для ванн; гидранты; горелки; горелки ацетиленовые; горелки газовые; горелки для ламп; биореакторы для очистки сточных вод; биореакторы для переработки отходов; души; змеевики [части отопительных установок]; зольники для печей; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; калориферы; каминные комнатные; каркасы печные; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; колосники для печей; котлы отопительные; краны; краны для труб и трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; кружки с электрическим подогревом; одежда с электрическим подогревом; одеяла с электрообогревом, за исключением медицинских; носки с электрообогревом; обогреватели стекол транспортных средств; муфты для обогрева ног электрические; машины для полива и орошения сельскохозяйственные; мембраны для установок обратного осмоса; нагреватели для утюгов; нагреватели погружаемые; мембраны для устройств фильтрации воды; нагреватели для ванн; насадки для кранов антиразбрызгивающие; насосы тепловые; оборудование для бань с горячим*

воздухом; оборудование для ванных комнат; оборудование для саун; очаги; писсуары, являющиеся санитарно-техническим оборудованием; питатели для отопительных котлов; пластины для обогрева; плиты нагревательные; грелки; грелки для ног электрические или неэлектрические; грелки для постели; грелки для рук с USB-питанием; грелки карманные; грелки с ручками для согревания постели; подогреватели бутылочек с сосками электрические; подогреватели для аквариумов; подогреватели для чашек с USB-питанием; подушки с электрообогревом, за исключением медицинских; помещения стерильные [установки санитарные приборы водозаборные; приборы для подогрева клея; приборы для фильтрования воды; приборы и установки осветительные; приборы и установки санитарно-технические; приборы нагревательные кухонные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица]; принадлежности предохранительные для водяных приборов и водопроводов; принадлежности регулировочные для водяных приборов и водопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; приспособления для подогрева блюд; пробки для радиаторов; прокладки водопроводных кранов; пушки тепловые; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; раковины кухонные, встроенные в столешницу; рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; регенераторы тепла; резервуары для хранения воды под давлением; сиденья для туалетов; системы гидропонные; стерилизаторы воды; теплообменники, за исключением частей машин; трубы [части санитарно-технических систем]; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; трубы полипропиленовые термостабилизированные для отопительных установок; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; увлажнители для радиаторов

центрального отопления; узлы мембранной фильтрации для устройств очистки воды; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки для ванн санитарно-технические; установки для орошения автоматические; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для распределения воды; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки и аппараты для умягчения воды; установки обратного осмоса; установки отопительные; установки отопительные для транспортных средств; установки отопительные, работающие на горячей воде; установки систем водоснабжения; установки факельные для нефтяной промышленности; устройства автоматические для транспортировки золы; устройства дезинфекционные для распределения растворов в водопроводных трубах санитарных установок; устройства для образования вихревого движения воды; устройства фильтрационные для аквариумов; фильтры для питьевой воды; фильтры для устройств фильтрации воды; фильтры мембранные обратного осмоса для очистки воды; шиберы для регулирования тяги [отопление]; элементы нагревательные» является однородной товарам 11 класса МКТУ «water distribution systems; heating systems; thermostatic valves (parts of heating systems); sanitary systems and devices; thermostatic temperature control systems» («системы распределения воды; системы отопления; термостатические клапаны (детали систем отопления); сантехнические системы и устройства; термостатические системы контроля температуры»), в отношении которых действует правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1235705 (2) поскольку сравниваемые товары соотносятся как род вид товаров, имеют одно и то же назначение, могут иметь одни и те же каналы сбыта и круг потребителей.

Испрашиваемые к регистрации товары 20 класса МКТУ являются однородными противопоставленным товарам 20 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №848722 (1), поскольку содержат либо идентичные товары, либо соотносятся как род – вид (рамы для картин; мебель, ее части и изделия из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, китового уса, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки и заменителей этих материалов или пластмасс; контейнеры неметаллические для хранения или транспортировки), имеют одно и то же назначение, могут иметь одни и те же каналы сбыта и круг потребителей.

Испрашиваемые товары 21 класса МКТУ являются однородными противопоставленным товарам 21 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №848722 (1), поскольку содержат либо идентичные товары, либо соотносятся как род – вид (утварь и емкости бытовые или кухонные; посуда кухонная и столовая, за исключением вилок, ножей и ложек; расчески и губки; щетки, за исключением кистей; материалы для щеточных изделий; принадлежности для уборки; стекло необработанное или частично обработанное, за исключением строительного стекла; изделия из стекла, фарфора и фаянса), имеют одно и то же назначение, могут иметь одни и те же каналы сбыта и круг потребителей.

Часть испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих*

или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; проведение коммерческих мероприятий; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги манекеничников для рекламы или продвижения товаров; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по поисковой оптимизации

продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги розничной продажи товаров; услуги оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продаже товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги Интернет-магазинов; услуги розничной торговли, предоставляемые универсальными магазинами» следует признать однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ, таким как *«аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; прокат торговых стоек; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги розничной продаже товаров с использованием Интернет-сайтов; услуги магазинов по розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; реклама баннерная; реклама наружная; реклама и стимулирование продаж посуды и товаров для дома»,* в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №848722 (1), поскольку сравниваемые услуги либо идентичны, либо

соотносятся как род- вид услуг (реклама и продвижение товаров и услуг), имеют одно и тоже назначение и условия оказания.

Часть испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ *«обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по оптимизации трафика веб-сайта»* следует признать однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ, таким как *«предоставление деловой информации через веб-сайты;»*, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №848722 (1), поскольку сравниваемые услуги соотносятся как род-вид услуг (услуги информационно-справочные), имеют одно и тоже назначение и условия оказания.

В возражении отсутствуют доводы заявителя, выражающие несогласие с выводами об однородности товаров и услуг 03, 11, 20, 21, 35 классов МКТУ.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3) и однородность товаров и услуг 03, 11, 20, 21, 35 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части испрашиваемых товаров 03 и 11 классов МКТУ, всех заявленных товаров 20 и 21 классов МКТУ и части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

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

В решении Роспатента от 09.10.2023 указано, что заявителем не было предоставлено документальное подтверждение начала его деятельности, в



связи с чем, заявленное обозначение «  » по заявке №2022773489, включающее цифру «1987» в целом не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно даты начала деятельности заявителя.

Относительно вышеизложенного коллегия отмечает, что на имя заявителя предоставлена правовая охрана товарному знаку «  » по свидетельству №742155 в отношении товаров 12 и 27 классов МКТУ. В данном товарном знаке цифры «1987» включены в состав знака в качестве неохраноспособного элемента.

Учитывая вышесказанное, коллегия пришла к выводу о необходимости соблюдения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности принципа законных ожиданий заявителя по возможности регистрации варианта его товарного знака для однородных услуг. При этом во внимание была принята правовая позиция Суда по интеллектуальным правам (в частности, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу №СИП-422/2020), который указывает на недопустимость нарушения административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для снятия приведенных в заключении по результатам проведенной экспертизы выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, вышеизложенный анализ показал, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении части товаров 03 и 11 классов МКТУ, всех заявленных товаров 16, 18, 24, 25, 28, 34 классов МКТУ и части заявленных услуг 35 и всех заявленных услуг 37, 39 классов МКТУ с указанием слова «eco-factory» и цифры «1987» в качестве неохраноспособных элементов обозначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.02.2024, отменить решение Роспатента от 09.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022773489.