

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 04.09.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Браиловым Юрием Владимировичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023754747, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «**ЭКО-ЛАЗУРЬ**» по заявке №2023754747 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 23.06.2023 на имя заявителя для индивидуализации товаров 02 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.08.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящие в состав заявленного обозначения слова «**ЭКО-ЛАЗУРЬ**», знак

правовой охраны товарного знака «®», как указывает сам заявитель, не обладают различительной способностью, в связи с чем являются неохраняемыми элементами обозначения на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку в заявленное обозначение включено слово «SIBERIAN», графическое исполнение которого отличается от остальных словесных элементов обозначения, воспринимается как указание географическое наименование (в переводе с английского языка - «Сибирский», прилагательное от слова «Сибирь» - большая часть азиатской территории Российской Федерации, от Урала на западе до горных хребтов тихоокеанского водораздела на востоке, от берегов Северного Ледовитого океана на севере до холмистых степей Казахстана и границы с Монголией на юге¹).

При этом, поскольку заявитель находится в Москве, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 02 класса МКТУ на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и местонахождения лица, производящего товары.

При экспертизе были учтено, что ранее зарегистрированный на имя заявителя товарный знак по свидетельству №601837 имеет существенные отличия от заявленного обозначения.

Кроме того, регистрация товарного знака по заявке №2023754747 противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками иных лиц с более ранним приоритетом:

- товарным знаком «**ЭКОЛАЗУРЬ**» [1] (свидетельство №707195 с приоритетом от 05.04.2018), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450, Московская область, Ногинский р-н,

¹ <https://translate.google.com/?hl=ru>, <https://tolkslovar.ru/s4831.html>.

г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5, в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ;

ЛАЗУРЬ

- товарным знаком « **LASUR** » [2] (свидетельство №235796 с приоритетом от 05.06.2001, срок действия продлен до 05.06.2031), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фабрика «Краски ХЕМИ», 614065, г. Пермь, ул. Промышленная, 59, в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. По мнению заявителя, заявленное обозначение само по себе не несет каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя, позволяющих считать его ложным или вводящим потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, воспринимается в качестве фантазийного.

Входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «HUSKY SIBERIAN» дословно переводится как «СИБИРСКИЙ ХАСКИ», является названием породы собак, изображенных на заявленном обозначении. При этом словосочетание «**«HUSKY SIBERIAN»**» зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №601837, права на который принадлежат заявителю. Помимо этого на

имя заявителя зарегистрированы товарные знаки « **КЛОНДАЙК**» по свидетельству

№597473, « **KLONDIKE**» по свидетельству №597474, « **ИНТЕРИО**» по свидетельству

№998873, « **ИНТЕРИО**» по свидетельству №998337.

Заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №707195 и №235796, поскольку они представляют собой абсолютно разные обозначения с точки зрения звукового, визуального и смыслового факторов, а также не могут восприниматься средним потребителем как обозначения, принадлежащие одному и тому же изготовителю товаров.

Заявленное обозначение обладает высокой различительной способностью, известностью и узнаваемостью, ассоциируется с деятельностью заявителя по заявке, ввиду длительного и интенсивного использования в отношении заявленных товаров.

Заявитель осуществляет деятельность с 21.11.2014, с 2016 года является партнёром ЗАО «Декарт», осуществляющим производство лакокрасочной продукции под заявленным обозначением, которая реализуется на крупнейших в России торговых площадках, в том числе таких как «Мегамаркет», «OZON», «Wildberries», «Яндекс.Маркет».

Кроме того, отказ в регистрации товарного знака по заявке №2023754747 со ссылкой на названные противопоставления способствует появлению правовой неопределенности и нарушение принципа законных ожиданий заявителя в силу

АКВАЛАЗУРЬ

существования таких регистраций как «AQUALASUR» (1) по свидетельству №264853, «ЛАЗУРЬ» (2) по свидетельству №310428, «LAZURIN» (3) по международной регистрации №876709, а также иных товарных знаков, в частности,

«IRIS» (4) по международной регистрации №836648 и «» (5)

международной регистрации №1681383, «» (6) по международной

регистрации №1506126 и «» (7) по свидетельству №867319, «» (8)

по свидетельству №892929 и «DILIS» (9) международной регистрации №1342326,

« MILDI» (10) по свидетельству №844619 и «MILLY» (11) по международной

регистрации №921914, «KILLY» (12) по международной регистрации №892075 и

«» (13) по свидетельству №583939, «» (14) по свидетельству

№432538 и «Tangold» (15) по свидетельству №979205.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.08.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023754747 для всех заявленных товаров.

Доводы возражения сопровождаются следующие документы:

1. Информация о товарном знаке по свидетельству №601837;
2. Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Браилова Ю.В.;
3. Информационное письмо от 03.09.2024 г.;
4. Копия лицензионного договора от 01.09.2020 г.;
5. Дополнительное соглашение от 27.10.2021 г.;
6. Уведомление о государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору;
7. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ДЕКАРТ»;
8. Скриншоты отзывов о деятельности ЗАО «ДЕКАРТ»;
9. Каталог продукции с использованием заявленного обозначения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к выводу о неубедительности доводов, изложенных в возражении.

С учетом даты (23.06.2023) поступления заявки №20223754747 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков 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 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.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 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 требованиями подпункта 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 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.

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.

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

звучков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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 «**ЭКО-ЛАЗУРЬ**» по заявке №2023754747 с приоритетом от 23.06.2023 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «HUSKY», «SIBIRIAN», «ЭКО-ЛАЗУРЬ», выполненные заглавными буквами латинского и кириллического алфавитов, а также изобразительный элемент в виде упряжки саней с человеком и тремя собаками. Кроме того, в состав заявленного обозначения входит предупредительная маркировка «®».

Регистрация товарного знака по заявке №2023754747 спрашивается для индивидуализации товаров 02 класса МКТУ *«краски, красители, краски с защитными свойствами, огнестойкие, против загрязнения, типографские краски, грунтовки, олифы, политуры, лаки; красящие вещества; наполнители для красок, пасты красящие; катализаторы для сушки красок; фиксаторы (лаки); эмали (лаки, краски)»*.

Анализ заявленного обозначения показал, что к неохраняемым элементам согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса относится фигурирующее в его составе обозначение «®», представляющее собой общепринятый символ зарегистрированного товарного знака (статья 1485 Кодекса).

Также в состав заявленного обозначения входят словесные элементы «HUSKY», «SIBIRIAN», «ЭКО-ЛАЗУРЬ», которые, исходя из общедоступных словарно-справочных материалов, являются лексическими единицами английского и русского языков с определенным смысловым значением.

Так, слово «HUSKY²» переводится с английского языка как «(эскимосская) лайка (порода собак)», где под лайкой³ понимается общее название породы ездовых, охотничьих и сторожевых собак.

Слово «SIBERIAN⁴» также представляет собой лексическую единицу английского языка, в переводе означающую «сибирский».

Прилагательное «сибирский» образовано от топонима «SIBERIA», т.е. Сибирь⁵, под которым понимается большая часть азиатской территории Российской Федерации, от Урала на западе до горных хребтов тихоокеанского водораздела на востоке и от берегов Северного Ледовитого океана на севере до холмистых степей Казахстана и границы с Монголией на юге.

Согласно правоприменительной практике, сформулированной, в частности, в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2022 по делу № СИП-762/2021 и от 09.03.2023 по делу №СИП-822/2021, в процессе проверки соответствия заявленного на регистрацию обозначения, представляющего собой или включающего географическое название, рекомендуется в первую очередь проанализировать, будет ли заявленное географическое название восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя применительно к товарам, указанным заявителем в перечне.

Так, Сибирь⁶ - это регион, на территории которого расположен Сибирский федеральный округ, в состав которого входят территории Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского края, Иркутской, Новосибирской, Омской и Томской областей, а также Кемеровской области – Кузбасса. Экономика большинства субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, ориентирована на добычу и обработку полезных ископаемых, развитие крупнотоннажной химии и электроэнергетики.

² Англо-русский словарь Мюллера, <https://translate.academic.ru/husky/en/ru/?ysclid=m3k7nx2zff419472955>.

³ Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/277904?ysclid=m3k7lonqu5244398617>.

⁴ Англо-русский словарь, <https://translate.academic.ru/siberian/en/ru/?ysclid=lypujnx8x2469914689>.

⁵ Большой Энциклопедический словарь. 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/270330>.

⁶ <http://government.ru/docs/all/145780/>.

Таким образом, Сибирь представляет собой регион, обладающий развитой промышленной инфраструктурой, а, следовательно, с этим регионом может ассоциироваться широкий спектр товаров.

Вместе с тем, помимо топонима «SIBERIAN» в состав заявленного обозначения также входит слово «HUSKY», а также изобразительный элемент в виде упряжки с тремя ездовыми собаками. В совокупности данные элементы вызывают представление об определенной породе собак – «сибирский хаски» / «husky sibirian», местом происхождения которой является Сибирь.

Так, «сибирский хаски⁷» - это заводская специализированная порода собак, выведенная чукчами северо-восточной части Сибири и зарегистрированная американскими кинологами в 1930-х годах как ездовая собака, полученная от аборигенных собак Дальнего Востока России, в основном из Анадыря, Колымы.

Таким образом, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «SIBERIAN» вызывает представление об определенной породе собак, которые имеют распространение по всему миру и не привязаны исключительно к региону Сибири. При этом название породы собак для товаров 02 класса МКТУ, относящимся к лакокрасочной продукции, само-по себе является фантазийным обозначением. Также необходимо отметить, что заявителю уже принадлежит исключительное право на спорное обозначение, а именно товарный знак «**HUSKY SIBERIAN**» по свидетельству №601837 с приоритетом от 02.12.2015, зарегистрированный в отношении товаров 02 класса МКТУ.

Тем самым, в данном случае отсутствуют основания для вывода о том, что заявленное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «SIBERIAN», способно ввести потребителя в заблуждение относительно мест происхождения товаров и места нахождения их изготовителя. Следовательно, оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не имеется.

Между тем, помимо вышеназванных элементов, заявленное обозначение включает слово «ЭКО-ЛАЗУРЬ», отнесенное самим заявителем при подаче заявки

⁷ [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Сибирский_хаски](https://ru.wikipedia.org/wiki/Сибирский_хаски); https://en.wikipedia.org/wiki/Siberian_Husky .

на регистрацию товарного знака к неохраняемым элементам. В этой связи следует указать, что дискламация того или иного элемента в составе товарного знака происходит не по желанию заинтересованного лица, а исключительно в случае соответствия этого обозначения критериям неохраноспособности, установленным положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В данном случае спорное слово «ЭКО-ЛАЗУРЬ» является сложносоставным и состоит из двух лексических единиц русского языка с определенным смысловым значением, где слово «эко⁸» является первой составной частью сложных слов со значением «экологический» (например, *экосистема, экоресурсы*), а под словом «лазурь⁹» понимается, во-первых, светло-синий цвет, синева, а, во-вторых, природная светло-синяя краска.

Следует констатировать, что заявителем при подаче заявки №223754747 не было представлено каких-либо документов, которые бы подтверждали его мнение относительно неохраноспособности сложносоставного слова «ЭКО-ЛАЗУРЬ», которое хоть и состоит из элементов, вызывающих представление об окружающей среде и природном пигменте, тем не менее, требующем дополнительных рассуждений и домысливания относительно его смысла. В этой связи коллегия приходит к выводу о недоказанности фигурирующего в заключении по результатам экспертизы довода, относительно несоответствия этого элемента требованиям пункта 1 статьи 1483 кодекса.

Однако, наличие данного словесного элемента в составе заявленного обозначения послужило основанием для отказа в его регистрации в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия противопоставленных товарных знаков с более ранним приоритетом, принадлежащих иным лицам, а именно: «**ЭКОЛАЗУРЬ**» [1] по свидетельству ЛАЗУРЬ №707195 с приоритетом от 05.04.2018, «**LASUR**» [2] по свидетельству №235796 с приоритетом от 05.06.2001.

⁸ Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина.- М: Русский язык, 1998, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/53886/эко.

⁹ Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/95998?ysclid=m3k96n0s5n892232725>.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №707195 зарегистрирован, в частности, для индивидуализации товаров 02 класса МКТУ *«карбонил для предохранения древесины; краски для древесины; креозот для предохранения древесины; масла защитные для древесины; покрытия [краски] для древесины; протравы для древесины; средства для предохранения древесины».*

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №235796 зарегистрирован, в частности, для индивидуализации товаров 02 класса МКТУ *«вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; протравы для древесины; защитные препараты для металлов; составы для предохранения от ржавчины».*

При сопоставительном анализе заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. 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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких

элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В части сопоставительного анализа перечней услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] необходимо указать следующее.

Перечень товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков включает как идентичные позиции, так и позиции, которые относятся к одинаковым категориям товаров – лакокрасочные материалы. Сопоставляемые товары 02 класса МКТУ характеризуются одинаковым назначением и кругом потребителей, условиями реализации, что приводит к выводу об их однородности и заявителем не опровергается.

В свою очередь при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставлений [1], [2] на предмет их сходства коллегия исходила из комбинированного характера заявленного обозначения, что влияет на вывод о влиянии того или иного элемента на восприятие всего обозначения с точки зрения индивидуализирующей функции.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.



Заявленное обозначение «ЭКО-ЛАЗУРЬ» включает в свой состав как изобразительный, так и словесные элементы, при этом словесные элементы «HUSKY SIBIRIAN» и «ЭКО-ЛАЗУРЬ» не связаны друг с другом ни лексически, ни грамматически, т.е. воспринимаются в качестве самостоятельных обозначений. Данное обстоятельство обуславливают необходимость проведения анализа каждого из названных словесных элементов по отдельности, при этом каждый

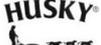
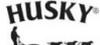
из них выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака в равной степени.

В свою очередь противопоставления «**ЭКОЛАЗУРЬ**» [1], «**ЛАЗУРЬ LASUR**» [2] представляют обозначения, в которых слова «ЭКОЛАЗУРЬ» и «ЛАЗУРЬ» (его транслитерация «LASUR») являются единственными индивидуализирующими элементами.

Заявленное обозначение характеризует полное вхождение в его состав индивидуализирующих словесных элементов противопоставленных товарных знаков [1], [2], что обуславливает их ассоциирование друг с другом в целом, несмотря на присутствие в составе заявленного обозначения иных элементов.

Необходимо обратить внимание, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной в ряде дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

Что касается примеров регистраций товарных знаков (1) – (15), приведенных заявителем в обоснование своей позиции о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, то они, ввиду отсутствия в составе приведенных товарных знаков спорного элемента «ЭКО-ЛАЗУРЬ», не могут быть приняты во внимание в настоящем споре, поскольку не порождают у заявителя каких-либо законных ожиданий по регистрации товарного знака по заявке №2023754747. Кроме того, законность и обоснованность предоставления этим товарным знакам правовой охраны в принципе не имеет отношения к выводам относительно охраноспособности заявленного обозначения.

Довод заявителя о наличии у него исключительного права на товарные знаки «**HUSKY SIBERIAN**» по свидетельству №601837,  «**КЛОНДАЙК**» по свидетельству №597473,  «**KLONDIKE**» по свидетельству №597474,  «**ИНТЕРИО**» по свидетельству №998873,  «**ИНТЕРИО**» по свидетельству №998337, зарегистрированные в отношении товаров 02 класса МКТУ, принят к сведению, однако не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2].

В части довода возражения об использовании заявленного обозначения в гражданском обороте при осуществлении продажи лакокрасочной продукции и приобретении его известности у потребителей, необходимо указать, что данный аргумент не является основанием для снятия противопоставлений [1], [2] по причине наличия старшего права на эти сходные знаки у иных лиц.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие высокой степени сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1], [2], а также высокая степень однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены, обуславливает возможность их смешения в гражданском обороте в глазах потребителя. Данные обстоятельства препятствуют регистрации товарного знака по заявке №2023754747 согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 02 класса МКТУ, а, следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения не имеется.

Следует указать, что по результатам рассмотрения поступившего возражения 29.10.2024 поступило особое мнение представителя заявителя, который полагает, что при анализе материалов дела коллегия должным образом не исследовала приведенные в возражении аргументы, по причине чего пришла к необоснованным выводам.

Вместе с тем анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при

рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. Все приведенные аргументы обращения дублируют доводы, изложенные в возражении и, соответственно, исследовались выше в мотивировочной части настоящего заключения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.09.2024, оставить в силе решение Роспатента от 14.08.2024.