

**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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.04.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Левиной Алиной Андреевной, Удмуртская Республика, г. Воткинск (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023710976, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «» по заявке №2023710976, поданной 15.02.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.01.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ с исключением словесного элемента «есо» из правовой охраны. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «МОТЫЛЕК» по свидетельству №354708 с приоритетом от 05.06.2007 (срок действия регистрации продлен до 05.06.2027), зарегистрированным на имя ООО «Красный пищевик», 213805, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Бахарова, 145, Республика Беларусь в отношении однородных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ. В этой связи заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 30 класса МКТУ (а именно: «ароматизаторы кофейные») и части заявленных услуг 35 класса МКТУ (а именно: «оптовая и розничная торговля товарами 30 класса МКТУ; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями»).

В своем ответе заявитель выразил согласие с мнением экспертизы относительно сходства до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №354708.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящее в состав заявленного обозначения слово «есо» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как отмечает и сам заявитель.

Для включения слова «есо» (в переводе с английского языка «эко, экологический» - наука об отношениях живых организмов и образуемых ими сообществ между собой и с окружающей средой. //см. [https://translate.yandex.ru/?text=eco&from=tabbar&source\\_lang=en&target\\_lang=ru](https://translate.yandex.ru/?text=eco&from=tabbar&source_lang=en&target_lang=ru); <https://www.sokr.ru/эко/>; Большой Энциклопедический словарь: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/333894>) в качестве неохраняемого элемента заявителю следует представить сертификаты соответствия продукции указанным свойствам и качеству.

В случае непредставления указанных документов, заявленное обозначение будет квалифицировано экспертизой как способное ввести потребителей в заблуждение относительно свойств и качества товаров и не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 08.04.2024, заявитель отметил, что не оспаривает неохраноспособность элемента «есо» и приводит практику регистрации товарных знаков с включением слова «есо» в качестве неохраемого элемента.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 23.01.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ, за исключением товаров «ароматизаторы кофейные».

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

С учетом даты подачи (15.02.2023) заявки №2023710976 на регистрацию товарного знака 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 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 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.

В соответствии с подпунктом 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.

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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение по заявке №2023710976 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «Мотыльки», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Словесный элемент начинается с заглавной буквы «М». Над словесным элементом размещено стилизованное изображение кружки, бабочки и листьев. На фоне листа зеленого цвета, размещенного над конечной частью слова «Мотыльки», выполнен словесный элемент «eco».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака для части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы кофейные» и услуг 35 класса МКТУ «оптовая и розничная торговля товарами 30 класса МКТУ; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями» обозначению по заявке №2023710976 противопоставлен словесный товарный знак «МОТЫЛЕК» по свидетельству №354708, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Заявитель сократил испрашиваемый перечень и не оспаривает решение Роспатента в части отказа в регистрации товарного знака для товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы кофейные» и услуг 35 класса МКТУ «оптовая и розничная торговля товарами 30 класса МКТУ; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями», что исключает необходимость проведения сравнительного анализа заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству №354708.

В связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса экспертизой отмечено, что для включения словесного элемента «есо» (эко, экологический) в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента заявителю необходимо представить сертификаты соответствия продукции указанным свойствам и качеству. В случае непредставления указанных документов, заявленное обозначение будет квалифицировано экспертизой как способное ввести потребителей в заблуждение относительно свойств и качества товаров.

Вместе с тем коллегией были приняты во внимание действия, предпринятые заявителем для преодоления мотивов отказа по пунктам 1, 3 статьи 1483 кодекса, а именно изменение заявленного обозначения таким образом, что новое обозначение



« **Мотыльки** » более не содержит словесный элемент «есо».

Исключение словесного элемента «есо» из состава заявленного обозначения устраняет причины для отказа в государственной регистрации товарного знака для испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.04.2024, изменить решение Роспатента от 23.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023710976.**