

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 14.04.2021 возражение, поданное компанией ECONEMP s.r.l., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1458571.

Международная регистрация №1458571 знака  «ECONEMP» с конвенционным приоритетом от 24.04.2018 произведена Международным Бюро ВОИС 23.10.2018 на имя заявителя (ECONEMP s.r.l., Piazza Stazione, 6, I-35131 PADOVA (IT)) в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатентом 29.12.2020 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1458571. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации №1458571 требованиям пунктов 3 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров.

Согласно заключению по результатам экспертизы знаку по международной регистрации №1458571 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, поскольку наличие в его составе словесного элемента «HEMP» противоречит общественным интересам и принципам морали.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие относительно оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1458571, при этом основные доводы сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1458571 включает в свой состав словесный элемент «ЕСОНЕМР», представляющее собой вымышленное слово, в которых часть «ЕСО» используется на законных основаниях, поскольку заявителем получен сертификат производителя органической продукции от института этики и экологической сертификации;

- слово «HEMP», которое переводится с английского как «конопля», является упрощенным английским словом для определения сорта сельскохозяйственной конопли – *Cannabis sativa*, наркотические же вещества содержатся лишь в конопле индийской - *Cannabis indica*, при этом обозначение «ЕСОНЕМР» никогда не использовалось в качестве наименования наркотических веществ;

- слово «HEMP» является довольно специфическим термином, не относящимся к общей или базовой лексике, вероятнее всего будет не доступно для понимания рядовому российскому потребителю, а обозначение «ЕСОНЕМР» будет восприниматься как фантазийное название, которое не подпадает под критерии, позволяющие отнести его к обозначениям, противоречащим общественным интересам и принципам морали;



- заявитель обладает исключительным правом на знак «TEARHEMP» по международной регистрации №1513439, который получил правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ при схожей правовой ситуации;

- следует принять во внимание ряд регистраций товарных знаков для товаров 05, 30 классов МКТУ, которые включают в свой состав словесные элементы «HEMP» и

The Hemp Line

SELECTIVE
PROFESSIONAL

HEMP

«CANNABIS»: «» по международной регистрации №1249176, «sublime»

по международной регистрации №1506598, «HEMPEL» по международной регистрации №1274957, «HEMPEL» по международной регистрации №1274500,

«LYOHEMP» по международной регистрации №1499975, «Hempro» по международной регистрации №1200555, «HEMPINA» по свидетельству №615972,

«» по международной регистрации №784704, «» по международной

регистрации №670645, «CANNABIS» по международной регистрации №1578689;

- на территории Российской Федерации разрешено культивирование агропромышленной конопли (*Cannabis sativa*), утвержден государственный стандарт на семена и масло конопли, российский потребитель знаком с продукцией из конопли, которая используется в качестве сырья для медицинской, пищевой, косметической, текстильной, легкой, бумажной и других областей промышленности, сопровождаемой различными обозначениями с элементом «HEMP», также о косметической продукции из конопли содержится упоминание в средствах массовой информации;

- заявитель занимается производством и прямой обработкой промышленной конопли *Cannabis Sativa L.* для пищевых, нутрицевтических целей, производя органические продукты в соответствии с высокими стандартами качества, а также специализируется на производстве косметического и лечебного сырья для приготовления кремов, мыла или других средств по уходу за телом, сырьем для которых выступает конопляное масло;

- заявитель осуществляет свою деятельность на территории Италии, где оборот и использование сортов конопли ограничено, деятельность и использование словесного элемента «ЕСОНЕМР», соответствует требованиям национального законодательства;

- знаку по международной регистрации №1458571 предоставлена охрана на территории таких стран, как Австралия, Швейцария, Япония, Норвегия, Новая Зеландия, Сингапур.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1458571 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 05, 30 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- (1) Сведения из словарно-справочных интернет-источников;
- (2) Сертификат соответствия от Института этики и экологической сертификации (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale – ICEA);
- (3) Технический перевод Сертификат соответствия с итальянского языка;
- (4) Распечатки сведений из реестра Всемирной организации интеллектуальной собственности относительно международных регистраций №1513439, №1249176, №1506598, №1274957, №1274500, №1499975, №1200555, №784704, №670645, №1578689, №1458571;
- (5) Распечатка сведений из открытого реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на товарный знак по свидетельству №615972;
- (6) Извлечение из Государственного реестра селекционных достижений;
- (7) Распечатка страниц сайта <https://hempbeauty.ru/>;
- (8) Распечатка страниц сайта <https://goldapple.ru/brands/hemp-care#146670>;
- (9) Распечатка страниц сайта Галерея Косметики <https://www.proficosmetics.ru/selective-professional/linii/hemp-sublime-ukhod-za-sukhimi-i-povrezhdennymi-volosami/>;

(10) Распечатка страниц сайта Галерея Косметики

<https://www.proficocosmetics.ru/dr-kadir/linii/hemp-essential-liniya-na-osnove-masla-semyan-konopli/>;

(11) Распечатка страниц сайта <https://konopel.ru/>;

(12) Распечатка страниц сайта <https://kbd-shop.ru/store/>;

(13) Распечатка страниц сайта <https://ecotovary.com/katalog/produkty-iz-konopli/>;

(14) Распечатка страниц сайта <http://hempfood.su/>;

(15) Распечатка страниц сайта <http://www.smkfarm.ru/catalog/populyarnye-napravleniya/konoplyanaya-produktsiya/>;

(16) Распечатка страниц сайта <https://konoplektika.ru/catalog/>;

(17) Распечатка статьи с сайта <https://www.glamour.ru/practice/kosmetika-s-konoplej-novyj-byuti-trend/>;

(18) Распечатка статьи с сайта <https://saltmag.ru/beauty/health/74-kosmetika-s-konoplej-cto-v-nej-osobennogo-i-pochemu-ona-tak-populjarna/>;

(19) Распечатка статьи с сайта <https://www.buro247.ru/beauty/trends/3-may-2018-cannabis-skincare-products-is-trend.html>;

(20) Распечатка статьи с сайта <https://www.lofficielrussia.ru/beauty/cdb-beauty/>;

(21) Распечатка статьи с сайта <https://peopletalk.ru/article/kosmetika-s-konoplej-ispolzovat-nelzya-vykinut/>;

(22) Распечатка статьи с сайта глянцевого журнала Vogue https://www.vogue.ru/beauty/news/10_kosmeticheskikh_sredstv_s_konoplej;

(23) Сертификат качества конопляного масла от заявителя;

(24) Технический перевод сертификата качества конопляного масла Заявителя с итальянского языка;

(25) Сертификат качества семян от заявителя;

(26) Технический перевод сертификата качества семян от заявителя;

(27) Подтверждение получения заявки на регистрацию сорта растения Villanova, Cannabis Sativa на территории Италии и ее технический перевод;

(28) Публикация зарегистрированного сорта растения Villanova, Cannabis Sativa на территории Италии;

(29) Лицензионный договор на использование сорта семян Carmaleonte, Cannabis Sativa и его технический перевод с итальянского языка;

(30) Лицензионный договор на использование сорта семян Codimono, Cannabis Sativa и его технический перевод с итальянского языка;

(31) Техническая характеристика семян конопли Cannabis Sativa и ее технический перевод с итальянского языка;

(32) Техническая характеристика конопляной муки и ее технический перевод с итальянского языка;

(33) Техническая характеристика конопляного масла и ее технический перевод с итальянского языка.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (24.04.2018) конвенционного приоритета международной регистрации №1458571 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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 требованиями подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного

содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушают правила орфографии.



Знак «**ЕСОНЕМР**» по международной регистрации №1458571 с конвенционным приоритетом от 24.04.2018 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ЕСОНЕМР», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного листочка конопли. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ, а именно:

05 класс МКТУ – *«extracts of medicinal plants; pharmaceuticals; homeopathic pharmaceuticals; seeds (dietary supplements); tisanes [medicated beverages]; fibre (dietary -); dietetic substances, foodstuffs and forage for medical purposes; nutritional supplements»* / «экстракты лекарственных растений; фармацевтические препараты; гомеопатические препараты; семена (БАДы); тизаны [лечебные напитки]; клетчатка (диетическая-); диетические вещества, продукты питания и корма для медицинских целей; пищевые добавки»;

30 класс МКТУ – *«herbal infusions; flour; farinaceous foods; flour mixes; flavourings for foods; farinaceous food pastes; processed seeds for use as a seasoning»* / «травяные настойки; мука; мучные изделия; мучные смеси; ароматизаторы для пищевых продуктов; мучные пищевые пасты; обработанные семена для использования в качестве приправы».

При обращении к словарно-справочной литературе было установлено, что входящие в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЕСОНЕМР» представляет собой словосочетание, образованное из двух лексических единиц английского языка, где «ЕСО» в сложных словах означает «экологический», а «НЕМР» переводится с английского языка как «конопля» (см. www.translate.ru, <http://lingvolive.ru>, <https://translate.academic.ru>).

Конопля (латинское название «cannabis») - это высокое травянистое растение, из стеблей которого изготавливают пеньку, а из семян добывают масло (см.

Большую медицинскую энциклопедию и Энциклопедический словарь, размещенные на портале <https://dic.academic.ru>).

Коллегия приняла к сведению доводы и материалы возражения, из которых усматривается, что конопля является сырьем, применяемым во многих областях промышленности, в том числе фармацевтической, пищевой, косметической.

В этой связи следует констатировать, что обозначение «ЕСОНЕМР» вызывают представление об определенном составе и свойствах заявленных товаров 05, 30 классов МКТУ, связанных производством фармацевтической и пищевой продукции. При этом из представленных заявителем сведений (7) - (22), усматривается, что потребителю известно о том, что конопля используется в качестве сырья для производства ряда продукции косметического назначения, а также продуктов питания.

Наличие упоминаний в СМИ слова «НЕМР» в составе различных обозначений, используемых для сопровождения продукции из конопли в гражданском обороте, позволяет сделать вывод об известности этого слова российскому потребителю. Аналогичные выводы можно сделать и в отношении части «ЕСО», которая созвучна с русским словом «ЭКО», представляющим собой общепринятое сокращение от слова «экологический», см. *Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина.- М: Русский язык, 1998*, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/53886/эко. Таким образом, можно сделать вывод, что смысл словесного элемента «ЕСОНЕМР» хорошо понятен российскому потребителю, не требует рассуждения и домысливания, ассоциируется с растением «конопля» и его свойствами.

При этом коллегия отмечает, что обращение к словарно-справочным источникам, в частности, к словарям иностранных языков, при экспертизе товарных знаков носит обязательный характер. Английский же язык является одним из самых распространенных языков в мире, вследствие чего получение информации о значении тех или иных лексических единиц этого языка, используемых на упаковке товара при его сопровождении в гражданском обороте, при общедоступности англо-русских словарей не является затруднительным для потребителя. В этой связи довод

возражении о неосведомленности отечественного потребителя о значении слов, имеющих английское происхождение, необоснован.

Вместе с тем, следует констатировать, что слово «HEMP» является обобщающим наименованием «конопли». Вместе с тем из индийской конопли (*Cannabis saliva*), которая содержит наибольшее количество психоактивных веществ (каннабиноидов), получают психоактивное средство под названием «марихуана» (см. Научно-технический энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru>).

В этой связи слово «HEMP» вызывает не только представление о растении, которое может использоваться для изготовления товаров народного потребления, но и с наркотическим веществом.

В соответствии с перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.1998 №681, каннабис (марихуана) относится к разряду психотропных наркотических средств.

Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» запрещает пропаганду и ограничивает рекламу в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».

Использование обозначений, включающих в своем составе указание на коноплю, при маркировке товаров (услуг) способствует пропаганде этих запрещенных препаратов.

Поскольку знак по международной регистрации №1458571, содержит в своем составе словесный элемент «HEMP», ассоциирующийся с наркотическим средством, ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для заявленных товаров 05, 30 классов МКТУ, поскольку такая регистрация противоречит общественным интересам на основании подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия приняла к сведению доводы возражения о том, что на сегодняшний день в Российской Федерации разработаны государственные стандарты на семена конопли и масло из конопли, разрешено культивирование сортов агропромышленной конопли (*Cannabis sativa*), а также о наличии у заявителя

лицензионных соглашений на разведение и сбыт конопли ряда сортов. Однако данные обстоятельства не свидетельствуют об отсутствии у потребителя при восприятии знака по международной регистрации №1458571 соответствующих ассоциаций с наркотическим средством.

Что касается представленной заявителем информации о товарных знаках

The Hemp Line



«TEARHEMP» по международной регистрации №1513439, «  » по

SELECTIVE PROFESSIONAL

HEMP

международной регистрации №1249176, « sublime » по международной регистрации

№1506598, «  HEMPEL » по международной регистрации №1274957,

«HEMPEL» по международной регистрации №1274500, «  LYOHEMP » по международной регистрации №1499975, «Hempro» по международной регистрации

№1200555, «HEMPINA» по свидетельству №615972, «  » по международной

регистрации №784704, «  » по международной регистрации №670645,

HAIR
PRO-TOX

«CANNABIS» по международной регистрации №1578689, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, то она принята к сведению. Однако установление правомерности предоставления этим знакам правовой охраны в рамках рассмотрения настоящего возражения не предусмотрено законом. Само по себе наличие этих регистраций не устраняет основания для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1458571. При этом следует обратить внимание, что в ряд приведенных знаков однозначно не ассоциируются со словом «конопля», поскольку не представляется возможным однозначно выделить в их

составе слово «HEMP»: «TEARHEMP», «HEMPPEL», «LYONHEMP», «HEMPRO», «HEMPINA».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 29.12.2020.