

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.05.2021 возражение компании Открытого акционерного общества "Самарамедпром", город Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019761780, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2019761780 заявлено на регистрацию 02.12.2019 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 03, 09, 16, 18, 21, 22, 24, 28, 30, 32 классов МКТУ классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.01.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 01, 09, 16, 18, 21, 22, 24, 28, 30, 32 классов МКТУ, а в отношении товаров 03 класса МКТУ принято решение об отказе

в государственной регистрации заявленного обозначения по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 28.01.2021, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком «Jenel» по свидетельству № 694438 с приоритетом от 30.05.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ТА ВИ", 141009, Московская область, г. Мытищи, Октябрьский пр-кт, 16, кв.117, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ. Роспатентом 03.03.2020 зарегистрирован договор отчуждения исключительного прав на данный товарный знак в отношении Индивидуального предпринимателя Андреева Сергея Викторовича, 141014, Московская область, г. Мытищи, Октябрьский пр-кт, 16, кв. 117.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ на основании положения, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы сводятся к следующему.

Заявитель не согласен со сходством заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, так как у сравниваемых словесных элементов «GENEL» и «JENEL» отсутствуют признаки фонетического сходства (одно воспроизводится как «геналь», а второе - «женаль»), семантического сходства (слово «GENEL» в переводе с турецкого языка на русский переводится как «генеральный», а слово «JENEL» не имеет семантического значения), графического сходства (использованы разные шрифты в написании словесных элементов, а также в заявленном обозначении присутствует дополнительный графический элемент).

Кроме того, по мнению заявителя, отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака подтверждается также следующим фактом.



На имя заявителя зарегистрирован товарный знак «  » по свидетельству №681649 с приоритетом от 30.09.2016 в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, при этом в период действия этого товарного знака Роспатентом была предоставлена правовая охрана товарному знаку «  » по свидетельству №694438, в том числе, в отношении, тождественных услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, при предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №681649 в отношении совпадающих услуг 35 класса МКТУ Роспатент

не рассматривал обозначения «  » и «  » в качестве сходных.

Заявителем также представлены документы, свидетельствующие об интенсивном использовании заявленного обозначения до даты его приоритета, что свидетельствует о широкой известности обозначения потребителям, а также об ассоциировании этого обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ исключительно с заявителем в результате длительного использования им этого обозначения для индивидуализации производимых товаров.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019761780.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ и копия устава ОАО «САМАРАМЕДПРОМ»;
2. Решение Роспатента от 28.01.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019761780;
3. Выписки из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении свидетельств №681649, 694438.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.07.2021 года, представителем заявителя приобщены в материалы дела следующие документы:

4. Договор поставки №21 от 20.09.2017; Универсальные передаточные документы к нему от 14.08.2018, 28.06.2018, 29.06.2018, 20.07.2018,

5. Материалы переписки по электронной почте между ОАО «САМРАМЕДПРОМ» и ООО «Женел Трейд» с приложением свидетельства Таможенного союза ЕВРАЗЭС о государственной регистрации присыпки детской от 03.06.2015, с приложением макета упаковки присыпки, презентации присыпки.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 15.07.2021 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 28.01.2021».

Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 28.04.2022 по делу № СИП-1106/2021 решение Роспатента от 15.01.2021 было отменено решение Роспатента от 15.07.2021, при этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «Самарамедпром» от 27.05.2021.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.06.2022 года, представителем заявителя было приложен к протоколу оригинал письма-согласия на регистрацию обозначения по заявке № 2019761780 от владельца противопоставленного товарного знака.

В соответствии с указанным постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам возражение, поступившее 27.05.2021, было рассмотрено повторно.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.12.2019) поступления заявки №2019761780 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, 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 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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; 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 одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Заявленное комбинированное обозначение «» по заявке №2019761780 с приоритетом от 02.12.2019 состоит из словесного элемента «GENEL», выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде многогранника с нанесенной поверх него

буквой «G». В рамках поступившего возражения, регистрация товарного знака по заявке №2019761780 испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, а в отношении товаров 01, 09, 16, 18, 21, 22, 24, 28, 30, 32 классов МКТУ решение о предоставлении правовой охраны заявленному обозначению уже было принято. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в белом, сером, голубом, светло-голубом, темно-голубом цветовом сочетании.

Противопоставленный словесный товарный знак «  » по свидетельству №681649 с приоритетом от 30.05.2018, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 03 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Решением Роспатента от 15.07.2021 установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака. С данным выводом согласился суд первой инстанции в решении от 26.01.2022, оставив в силе решение Роспатента от 15.07.2021, выводы относительно сходства сопоставляемых обозначений до степени смешения поддержаны в полном объеме.

Вместе с тем президиуму Суда по интеллектуальным правам было сообщено о возникновении обстоятельств, которые не были известны на предыдущих этапах рассмотрения спора. В частности, вниманию суда было представлено согласие владельца противопоставленного товарного знака на регистрацию обозначения по заявке № 2019761780.

С учетом возникших новых обстоятельств решение Роспатента было отменено и дело направлено на рассмотрение в Роспатент.

Как было установлено при первом рассмотрении возражения, поступившего 27.05.2021, противопоставленный товарный знак по свидетельству №681649 является единственным препятствием к регистрации обозначения по заявке №2019761780 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Представленное на заседании коллегии письмо-согласие выдано Индивидуальным предпринимателем Андреевым Сергеем Викторовичем, действующим на основании ОГРНИП 319508100324422, (ИНН: 233202013468,

адрес: 141014, Московская область, г. Мытищи, Октябрьский пр-кт, 16, кв. 117), являющийся правообладателем товарного знака, зарегистрированного под № 694438 с приоритетом от 30.05.2018. Данные реквизиты соответствуют реквизитам правообладателя товарного знака по свидетельству №694438, указанным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания. Реквизиты лица, которому выдается письмо-согласие (ООО «Самарамедпром») также соответствуют сведениям, указанным в заявочной документации.

Согласие содержит номер заявки №2019761780 и в нем перечислены товары 03 класса МКТУ, в отношении которых оно выдано «депилятории; абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая: вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск портновский; воски для кожи/крема для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых: жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей;

ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов: красители для воды в туалете; красители косметические: крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви: кремы для полирования; кремы косметические: кремы косметические отбеливающие: крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей: лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии: масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; 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; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки: мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла дезодорирующие: мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыла; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; 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 замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для

обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования: препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта. за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями: препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]: пятновыводители; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки/сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]: 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 придания блеска листьям растений; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические: средства для ухода за обувью; средства косметические; средства косметические для

животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства туалетные; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шампуни; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные: эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]».

Таким образом, представленное письмо-согласие является надлежащим образом оформленным согласно пункту 46 Правил.

Сравниваемые обозначения « genel» и «J'ènel» не являются тождественными. Ввиду присутствия в составе заявленного обозначения

запоминающегося изобразительного элемента «!».

Сравниваемые обозначения не являются общеизвестными или коллективными.

Учитывая изложенное представленное согласие может быть учтено Роспатентом в качестве основания для снятия противопоставления с товарным знаком по свидетельству №681649 в отношении товаров 03 класса МКТУ, которые в нем перечислены, при отсутствии обстоятельств, способствующих ввести потребителя в заблуждение регистрацией товарного знака по заявке №2019761780.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.05.2021, изменить решение Роспатента от 28.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019761780.