

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.10.2022 возражение, поданное компанией ОУ Гуд Дизайн, Эстония (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020753349, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «**JAPONICA SIBERICA PROFESSIONAL**» по заявке №2020753349 с приоритетом от 27.09.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.12.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020753349. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «professional» указывает на назначение и свойства товаров 03 класса МКТУ, вследствие чего данный словесный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «**Japonica**» (по свидетельству №591983 с приоритетом от 11.11.2013) в отношении товаров 21 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №543513 с приоритетом от 23.11.2012) в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «**JAPONICA**» (по свидетельству №608730 с приоритетом от 31.03.2016) в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ [3];



- с товарным знаком «**YAPONICA**» (по свидетельству №310796 с приоритетом от 20.07.2005) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ [4].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.10.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что словесный элемент «professional» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявителем были получены письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2, 3, 4];

- заявитель полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1], поскольку имеются явные фонетические, визуальные и семантические отличия;

- заявленное обозначение произносится как [ДЖАПОНИКА СИБЕРИКА НАТУРА ПРОФЕШНЛ], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет следующее прочтение [ДЖАПОНИКА], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов; кроме того, в состав заявленного обозначения входит оригинальный изобразительный элемент, который отсутствует в противопоставленном товарном знаке [1];

- наличие в заявленном обозначении словесного элемента «siberica» ориентирует потребителя на то, что товары имеют природное происхождение и являются экологически чистыми; данный словесный элемент отсутствует в противопоставленном товарном знаке [1], что предопределяет вывод о том, что сравниваемые обозначения различаются по семантическому критерию сходства;

- заявитель является правообладателем серии товарных знаков, объединенных словесным элементом «SIBERICA», зарегистрированных в отношении товаров 03 класса МКТУ: товарные знаки «**Little Siberica**», «**Oblepikha Siberica**», «**Wild Siberica**», «**WILDA SIBERICA**»,



THALASSO
SIBERICA

«FLORA SIBERICA», «PLANETA SIBERICA», «PROFESSIONAL»,



OBLEPIKHA
SIBERICA
PROFESSIONAL



LITTLE
SIBERICA



LABORATORIA
SIBERICA

», «BY NATURA SIBERICA», «



»



», «NATURA SIBERICA IMMUNO», «ICE by NATURA SIBERICA»

по свидетельствам №№503653, 508336, 505415, 770963, 589365, 697204, 639584, 610501, 581865, 599925, 361180, 499915, 821819, 753979;

- товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 21 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей (приложение №3);

- первый магазин бренда NATURA SIBERICA открылся в Москве в 2012 году. В этом же году компания получила первую международную награду, NATURA SIBERICA была признана лучшей «зеленой» маркой COSMOPROF BEST GREEN COSMETICS AWARD 2012. На протяжении последующих лет продукция NATURA SIBERICA была удостоена множества наград (приложение №1).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.12.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «professional».

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Распечатки из сети Интернет в отношении наград, которые получил бренд NATURA SIBERICA;
2. Копии писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2, 3, 4];
3. Распечатки информации с Интернет-страниц <https://new.fips.ru/publicationweb/classification/mktu?view=index>.

Заявителем на заседании коллегии 02.12.2022 было представлено ходатайство о сокращении перечня товаров 03 класса МКТУ до следующих позиций «ароматизаторы [эфирные масла]; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вазелин косметический; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вода ароматическая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; дезодоранты для человека; духи; изделия парфюмерные; кондиционеры для волос; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; 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; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыла; мыло миндальное; накладки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; одеколон; пасты

зубные; 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 похудения косметические; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства для бровей косметические; средства для загара косметические; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства фитокосметические; тальк туалетный; шампуни сухие; шампуни; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]».

Кроме того, заявителем на заседании коллегии 02.12.2022 были приложены в материалы дела оригиналы писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2, 3, 4] (приложения №№ 4, 5).

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении более широкого перечня товаров, нежели чем было установлено в рамках решения Роспатента от 25.12.2021.

В частности, в указанном решении Роспатента от 25.12.2021 было

установлено, что противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 21 класса МКТУ «гребни для волос; гребни для животных; губки абразивные для кожи; губки для хозяйственных целей; губки туалетные; дезодораторы для индивидуального пользования; держатели для губок; держатели для зубочисток; держатели для мыла; держатели кисточек для бритья; диспенсеры мыла; замша для чистки; зубочистки; кисточки для бритья; кожа для полирования; корыта для стирки; материалы для придания блеска, за исключением препаратов, бумаги и камня; машины и приспособления для полирования бытовые неэлектрические; мочалки металлические для чистки кухонной посуды; мыльницы; нити зубные; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; отходы хлопчатобумажные для уборки; отходы шерстяные для уборки; очесы льняные для уборки; перчатки для домашнего хозяйства; перчатки для полирования; подушечки абразивные кухонные; подушечки для чистки; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; приборы для снятия макияжа; приспособления для натирания воском неэлектрические; прищепки; пудреницы; пульверизаторы для духов; пуховки для пудры; расчески; расчески электрические; тряпки для мытья полов; тряпки для уборки; тряпки для удаления пыли; тряпки для удаления пыли с мебели; устройства для натирания обуви неэлектрические; устройства для орошения ротовой полости; щетки для мытья посуды; щетки для чистки емкостей; щетки зубные; щетки зубные электрические; щетки механические для ковров; щетки обувные; щетки половые; щетки туалетные; щетки электрические за исключением деталей машин; щеточки для бровей; щеточки для ногтей», которые являются однородными товарам 03 класса МКТУ заявленного обозначения.

Вместе с тем, противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 21 класса МКТУ «курильницы для благовоний; устройства аэрозольные, за исключением медицинских; флаконы; футляры для расчесок», которые также являются однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС.

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 02.12.2022 и занесены в соответствующую графу протокола членами коллегии. Заявителю была предложена возможность предоставить свои письменные пояснения по поводу дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения.

На заседании коллегии 29.12.2022 заявителем были представлены письменные комментарии в отношении дополнительных обстоятельств, суть которых сводилась к тому, что сокращенный перечень товаров 03 класса МКТУ (приведен по тексту возражения выше) не является однородным товарам 21 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к косметическим средствам, к духам, к кремам для кожи, в то время как товары 21 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] относятся к вспомогательным средствам, к емкостям для различных предметов, то есть сравниваемые товары имеют различное функциональное назначение, относятся к товарам разного рода-вида, имеют различные каналы реализации и круг потребителей.

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

С учетом даты (27.09.2020) поступления заявки №2020753349 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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.

В соответствии с пунктом 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; 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 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).



Заявленное обозначение «**PROFESSIONAL**» является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента с узором внутри, а также из словесных элементов «JAPONICA», «SIBERICA», «PROFESSIONAL», «NATURA», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией было принято во внимание, что заявитель на заседании коллегии 02.12.2022 ходатайствовал о сокращении перечня испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении более широкого перечня товаров, нежели чем было установлено в рамках решения Роспатента от 25.12.2021.



Анализ заявленного обозначения «**PROFESSIONAL**» на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Следует отметить, что словесный элемент «professional» не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «professional», который является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «профессиональный» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/professional>), то есть для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ «ароматизаторы [эфирные масла]; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вазелин косметический; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вода ароматическая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; дезодоранты для человека; духи; изделия парфюмерные; кондиционеры для волос; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; 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; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыла; мыло миндальное; накладки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; одеколон; пасты зубные; 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 похудения косметические; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки,

пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства для бровей косметические; средства для загара косметические; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства фитокосметические; тальк туалетный; шампуни сухие; шампуни; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]» данный словесный элемент будет восприниматься в качестве характеристики товаров, указывая на их назначение и свойства, следовательно, для указанных товаров заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны словесного элемента «professional» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие в возражении от 25.10.2022.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [1-4], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.

Противопоставленный товарный знак «**Japonica**» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 21 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных и графических элементов, и из словесных элементов «JAPONICA», «KUROOBI QUALITY», выполненных стандартными шрифтами заглавными и строчными

буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**JAPONICA**» [3] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде окружности, и из словесных элементов «JAR», «NICA», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**ЯПОНИКА
YAPONICA**» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№543513 [2], 608730 [3], 310796 [4] для предоставления



правовой охраны обозначению «**PROFESSIONAL**» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ (приложения №№4, 5).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их

правообладателей, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «**PROFESSIONAL**» и противопоставленные товарные знаки [2, 3, 4] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки [2, 3, 4] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, противопоставленные товарные знаки [2, 3, 4] не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Что касается сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], то коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительный, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

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. Такими словесными элементами заявленного обозначения являются словесные элементы «JAPONICA», «SIBERICA», «PROFESSIONAL», которые выполнены крупными шрифтами в нижней центральной части заявленного обозначения и занимают его существенную часть.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. 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.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «NATURA» (в переводе с латинского на русский язык означает «природа» (<https://classes.ru/all-latin/dictionary-latin-russian1-term-14641.htm>)) заявленного обозначения является слабым в отношении испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ, так как указывает на их состав, а именно на то, что они сделаны из природных компонентов.

Заявленное обозначение состоит из слов «JAPONICA», «SIBERICA», «PROFESSIONAL», которые разделены пробелом, не согласуются между собой, являются независимыми словесными элементами, ввиду чего анализ по каждому из этих элементов должен проводиться отдельно (как указывалось раньше словесный элемент «professional» является неохраняемым, в силу чего не будет проанализирован на предмет соответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса).

Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесный элемент «JAPONICA» заявленного обозначения является значимым, так как выполнен крупным шрифтом в центральной части заявленного обозначения, занимает его существенную часть, в связи с чем данный словесный элемент должен учитываться при анализе сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1].

Анализ сравниваемых обозначений показал, что словесный элемент «Japonica» противопоставленного товарного знака [1] фонетически и семантически (в переводе с английского на русский обозначает «айва японская» (<https://woordhunt.ru/word/japonica>)) входит в состав заявленного обозначения, что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный товарный знак выполнены буквами латинского алфавита. При этом следует отметить, что противопоставленный товарный знак [1] является словесным, его восприятие формируется исключительно словесным элементом «JAPONICA». Следовательно, при его сравнении с заявленным обозначением, содержащим изобразительный элемент, графический критерий не является определяющим.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 03 класса МКТУ «ароматизаторы [эфирные масла]; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; дезодоранты для человека; духи; изделия парфюмерные; масла для парфюмерии; одеколон; смеси ароматические из цветов и трав; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]» заявленного обозначения являются сопутствующими товарам 21 класса МКТУ «дезодораторы для индивидуального пользования; пульверизаторы для духов; курительницы для благовоний; устройства аэрозольные, за исключением медицинских; флаконы» противопоставленного товарного знака [1], так как перечисленные товары 21 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] предназначены для хранения и использования различной парфюмерии, духов, благовоний, туалетной воды. Таким образом, сравниваемые товары являются однородными, так как направлены на улучшение аромата человека или помещения, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Товары 03 класса МКТУ «вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вода мицеллярная; препараты для удаления макияжа; салфетки детские,

пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа» заявленного обозначения являются однородными товарам 21 класса МКТУ «приборы для снятия макияжа» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары направлены на удаление макияжа, совпадают по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Товары 03 класса МКТУ «пасты зубные» заявленного обозначения являются однородными товарам 21 класса МКТУ «нити зубные; щетки зубные; щетки зубные электрические; устройства для орошения ротовой полости» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары направлены на оздоровление ротовой полости, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Товары 03 класса МКТУ «кондиционеры для волос; лосьоны для волос; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; шампуни сухие; шампуни» заявленного обозначения являются однородными товарам 21 класса МКТУ «гребни для волос; расчески; расчески электрические; футляры для расчесок» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары применяются потребителями для улучшения и оздоровления внешнего вида волос, совпадают по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Товары 03 класса МКТУ «мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыла; мыло миндальное; масла, используемые как очищающие средства; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие» заявленного обозначения являются сопутствующими товарам 21 класса МКТУ «держатели для мыла; диспенсеры мыла; мыльницы» противопоставленного товарного знака [1], так как перечисленные товары 21 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] предназначены для хранения и использования мыла. Таким образом, сравниваемые товары являются однородными, так как направлены на очищение кожи человека, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Товары 03 класса МКТУ «лосьоны после бритья; препараты для бритья» являются однородными товарам 21 класса МКТУ «держатели кисточек для бритья; кисточки для бритья» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары направлены на удаление волос с лица человека, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Товары 03 класса МКТУ «препараты для ухода за ногтями» заявленного обозначения являются однородными товарам 21 класса МКТУ «щеточки для ногтей» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары предназначены для улучшения внешнего вида ногтей человека, человека, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Товары 03 класса МКТУ «блески для губ; помада губная; помады для косметических целей» заявленного обозначения являются однородными товарам 21 класса МКТУ «пудреницы; пуховки для пудры» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары применяются для нанесения макияжа, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Товары 03 класса МКТУ «средства для бровей косметические; средства для ресниц косметические» заявленного обозначения являются однородными товарам 21 класса МКТУ «щеточки для бровей» противопоставленного товарного знака [1], так как указанные товары 21 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] могут применяться для улучшения внешнего вида бровей и ресниц, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что товары 03 класса МКТУ «вазелин косметический; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; накладки для глаз

гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для похудения косметические; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; свечи массажные для косметических целей; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства фитокосметические; тальк туалетный; экстракты растительные для косметических целей» заявленного обозначения не будут являться однородными/сопутствующими товарам 21 класса МКТУ «гребни для волос; гребни для животных; губки абразивные для кожи; губки для хозяйственных целей; губки туалетные; дезодораторы для индивидуального пользования; держатели для губок; держатели для зубочисток; держатели для мыла; держатели кисточек для бритья; диспенсеры мыла; замша для чистки; зубочистки; кисточки для бритья; кожа для полирования; корыта для стирки; материалы для придания блеска, за исключением препаратов, бумаги и камня; машины и приспособления для полирования бытовые неэлектрические; мочалки металлические для чистки кухонной посуды; мыльницы; нити зубные; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; отходы хлопчатобумажные для уборки; отходы шерстяные для уборки; очесы льняные для уборки; перчатки для домашнего хозяйства; перчатки для полирования; подушечки абразивные кухонные; подушечки для чистки; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; приборы для снятия макияжа; приспособления для натирания воском неэлектрические; прищепки; пудреницы; пульверизаторы для духов; пуховки для пудры; расчески; расчески электрические; тряпки для мытья полов; тряпки для уборки; тряпки для удаления пыли; тряпки для удаления пыли с мебели; устройства для натирания обуви неэлектрические; устройства для орошения ротовой полости; щетки для мытья посуды; щетки для чистки емкостей; щетки зубные; щетки зубные электрические; щетки механические для ковров; щетки

обувные; щетки половые; щетки туалетные; щетки электрические за исключением деталей машин; щеточки для бровей; щеточки для ногтей; курильницы для благовоний; устройства аэрозольные, за исключением медицинских; флаконы; футляры для расчесок» противопоставленного товарного знака [1], так как указанные товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к средствам косметическим для кожи, которые представляют собой специально разработанные химические препараты, которые применяют с целью очищения, защиты кожи от неблагоприятного влияния факторов внешней среды и для поддержания ее в хорошем состоянии (<https://www.1nep.ru/cosmetology/care/tools/>). При этом товары 21 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] относятся к средствам и препаратам для чистки и полировки, к предметам для хранения ароматов и духов, к предметам для хранения мыла, к средствам для бритья, к предметам для ухода за волосами, к средствам для хранения средств для макияжа, к препаратам для ухода за ротовой полостью, а также к предметам для домашней утвари. Следовательно, сравниваемые товары не являются однородными, так как различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 03, 21 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Тем не менее, при анализе однородности товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 21 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] коллегией были выявлены неоднородные товары «вазелин косметический; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко

миндальное для косметических целей; молочко туалетное; наклейки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для похудения косметические; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; свечи массажные для косметических целей; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства фитокосметические; тальк туалетный; экстракты растительные для косметических целей», в отношении которых заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В отношении довода заявителя о том, что он является правообладателем серии товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «siberica» (приведены по тексту заключения выше), коллегия отмечает, что данные товарные знаки имеют существенные фонетические и визуальные отличия с заявленным обозначением, в частности, в них отсутствует словесный элемент «JAPONICA», в силу чего отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 03 класса МКТУ не будет нарушать принцип законных ожиданий заявителя о регистрации его товарного знака в заявленном объеме требований.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.10.2022, изменить решение Роспатента от 25.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020753349.