

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.11.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Минаевой Марией Александровной (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023746715, при этом установила следующее.



CANDLES

Обозначение «by Maria Minaeva» по заявке №2023746715 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 31.05.2023 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.07.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, сводятся к следующему.

Так, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «CANDLES» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, для товаров 03 класса МКТУ (за исключением: *«изделия парфюмерные; свечи массажные для косметических целей»*) заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида заявленных товаров.

Одновременно установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**YOU CAN CLUB**» (свидетельство №872879 с приоритетом от 27.12.2021), зарегистрированным на имя Максимовой Натальи Сергеевны, 197082, Санкт-Петербург, Богатырский пр., 53, корп. 3, кв. 382, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав на имеющиеся фонетические, графические и семантические отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №872879, исключаящие, по его мнению, вероятность смешения сравниваемых обозначений.

В качестве обоснования своей позиции заявитель ссылается на правовые подходы Суда по интеллектуальным правам по ряду дел, а именно выводы об

отсутствии вероятности смешения товарных знаков «» по свидетельству

№287821 и «» по свидетельству №485227 (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2017 по делу №СИП-28/2017),

«**Милана**» по заявке №2020712297 и «**МИЛАНО**» по свидетельству

№433487, «» по свидетельству №562332 (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2022 по делу №СИП-1087/2021).

В возражении приводятся сведения о том, что спорное обозначение также заявлялось на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022783405 на имя заявителя для индивидуализации товаров 04 класса МКТУ, и ему была предоставлена правовая охрана.

Заявитель обращает внимание на то, что заявленное обозначение, используемое им в гражданском обороте для индивидуализации товаров 03, 04 классов МКТУ *«масла эфирные для использования в ароматерапии; молоко туалетное очищающее; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; саше для ароматизации белья; средства увлажняющие для кожи для косметических целей»*, фактически не имеет смешения с продукцией правообладателя противопоставленного товарного знака, зарегистрированного для широкого перечня товаров и услуг.

Заявитель не преследует цели и намерения ввести потребителя в заблуждение относительно товаров, поскольку лишь расширяет диапазон ассортимента своей продукции, которая уже известна потребителю.

Дополнительно заявитель сообщает, что Роспатентом уже была предоставлена правовая охрана товарным знакам со словесным элементом «CANDLES» в отношении товаров 03 класса МКТУ, для которых в настоящем деле регистрация заявленного обозначения была признана не соответствующей законодательству, а именно «CANDLES & SOUL» по свидетельству №962519, «UCANDLES» по свидетельству №870314, «BY ELENA BRONNIKOVA» по свидетельству №900981.



Заявитель выпускает сертифицированную продукцию, осуществляет ее продвижение посредством, в том числе, средств массовой информации, начиная с 2022 года, участвует в выставках, имеет собственный интернет-сайт (<https://youcancandles.ru/>).

По мнению заявителя, правообладатели владеют информацией о том, что спорным обозначением сопровождается широкая линейка продукции заявителя, вследствие чего не вводятся в заблуждение относительно товара.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023746715 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Возражение сопровождается следующими документами:

(1) Договор №ЦК/0225/24 от 30.08.2024 об оказании комплекса организационно-консультационных услуг по подготовке, сбору (формированию) необходимых для добровольного и (или) обязательного подтверждения соответствия продукции (товаров) нормативным требованиям;

(2) Результаты испытаний продукции косметической: «Твердые духи, с торговой маркой «You can candles»;

(3) Декларация о соответствии продукции косметической: «Твердые духи, с торговой маркой «You can candles» требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011);

(4) Результаты испытаний продукции косметической: «Ароматизатор автомобильный жидкий, торговой марки «You can candles»;

(5) Свидетельство о государственной регистрации продукции косметической: «Ароматизатор автомобильный жидкий, торговой марки «You can candles» от 31.08.2023.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.01.2025, в соответствии с пунктом 45 Правил ППС были выявлены дополнительные обстоятельства в рамках требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Так, словесный элемент «CANDLES», имеющий смысловое значение «свечи», в отношении товаров 03 класса МКТУ «*изделия парфюмерные*», носит ложный характер, поскольку, под парфюмерией¹ понимаются изделия для ароматизации кожи, волос, одежды, а также гигиенические освежающие средства, которые представляют собой большей частью спиртовые или водно-спиртовые растворы смесей душистых веществ (духи, одеколон, туалетная вода).

¹ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/35958?ysclid=ma2tkcfime624578076>, Современная энциклопедия. 2000.

Заявитель, в установленном порядке был ознакомлен с вышеназванными выводами, однако поддержал свою ранее высказанную аргументацию о соответствии заявленного обозначения требованиям законодательства.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает изложенные в возражении и дополнении к нему доводы неубедительными.

С учетом даты (31.05.2023) поступления заявки №2023746715 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, 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.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара

или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с 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 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное,

карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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

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



CANDLES

«by Maria Minaeva»

Обозначение «YOU CAN» по заявке №2023746715 с приоритетом от 31.05.2023 является комбинированным и включает в свой состав словесные элементы «YOU CAN», «CANDLES», «by Maria Minaeva», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита разного регистра, где словесные элементы «YOU CAN» расположены на фоне геометрической фигуры - квадрата.

Регистрация товарного знака по заявке №2023746715 испрашивается для индивидуализации товаров 03 класса МКТУ *«амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; вода ароматическая; вода туалетная; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; изделия парфюмерные; масла эфирные; масла эфирные для использования в ароматерапии; молоко туалетное очищающее; мыла; мыла дезодорирующие; мыла кусковые туалетные; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; саше для ароматизации белья;*

свечи массажные для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства туалетные; средства увлажняющие для кожи для косметических целей; шампуни».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы являются лексическими единицами английского языка, где элемент «YOU²» - местоимение «вы, ты», «CAN³» - глагол со значением «мочь, быть в состоянии, иметь возможность; уметь»; «CANDLES⁴» - существительное во множественном числе «свечи». Кроме того, элемент «by Maria Minaeva» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита имя и фамилию заявителя с английским предлогом «by⁵», который при отсутствии глагола в переводе передаётся творительным или родительным падежом.

При этом «свечой⁶» называют палочку из жирового вещества с фитилём внутри, которая служит для освещения небольшого пространства. *Стеариновая, восковая, сальная свеча. Витая свеча. Ароматическая свеча. Церковная, венчальная свеча.*

Словесный элемент «CANDLES» представляет собой указание на товары, поименованные в заявленном перечне товаров 03 класса МКТУ, а именно, *«ароматизаторы воздуха; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; свечи массажные для косметических целей».*

Вместе с тем в отношении иных заявленных товаров 03 класса МКТУ *«амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; вода ароматическая; вода туалетная; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; изделия парфюмерные; масла эфирные; масла эфирные для использования в ароматерапии; молочко туалетное очищающее; мыла; мыла дезодорирующие; мыла кусковые туалетные; саие для ароматизации белья; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства туалетные; средства увлажняющие для кожи для косметических целей; шампуни»,*

² <https://translate.academic.ru/you/en/ru/>, Англо-русский словарь.

³ [https://translate.academic.ru/\(can\)/en/ru/](https://translate.academic.ru/(can)/en/ru/), Англо-русский словарь.

⁴ <https://translate.academic.ru/candle/en/ru/>, Англо-русский словарь.

⁵ https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus_apresyan/13489/by?ysclid=ma1hn5ovm212474367, Англо-русский словарь.

⁶ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/4767/свеча>, Толковый словарь русского языка Дмитриева. Д. В. Дмитриев. 2003.

которые представляют собой косметическую и парфюмерную продукцию, которая, однако, по своему виду, свойствам и назначению иными товарами, нежели свечи.

Тем самым, наличие в составе заявленного обозначения слова «CANDLES» с определенным смысловым значением приводит к выводу о несоответствии его требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса как ложного относительно вышеуказанных товаров 03 класса МКТУ, не являющихся свечами или сырьем для их изготовления.

Что касается примеров регистрации товарных знаков «CANDLES & SOUL» по свидетельству №962519, «UCANDLES» по свидетельству №870314, «BY ELENA BRONNIKOVA» по свидетельству №900981, приведенных заявителем в обоснование своей позиции о возможности регистрации заявленного обозначения со словесным элементом «CANDLES», то они не могут быть приняты во внимание в настоящем деле, поскольку спорный словесный элемент употребляется в совокупности с другими словесными элементами, что меняет заложенный в то или иное обозначение смысл, либо является частью сложносоставного фантазийного слова, изъятие которой из состава всего обозначения в целом не представляется возможным.

Вместе с тем отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака обусловлен выводом о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием противопоставленного товарного знака «YOU CAN CLUB» по свидетельству №872879 с приоритетом от 27.12.2021, зарегистрированным на имя иного лица.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №872879 зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ *«абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатика 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; басма [краситель*

косметический]; блески для губ; блески для ногтей; блески для тела; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жасмелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; 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; 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; глиттеры для ногтей; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; 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; краски для тела косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для кожи; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; 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; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; наклейки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; наклейки для создания двойного века; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; 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 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 блеска листьям растений; 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 для чистки химические бытовые; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; 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 антистатические для сушильных машин; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, предотвращающие окраску при стирке; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода стиральная для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окулирования 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 ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за обувью; средства для чистки зубов; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; 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; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]».

Исследовав перечень товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №872879, коллегия пришла к выводу о высокой степени их однородности за счет того, что они либо идентичны, либо соотносятся друг с другом как вид/род (относятся к косметической продукции, ароматизирующим средствам), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.



Анализ заявленного обозначения «*by Maria Minaeva*» показал, что оно включает в свой состав лексические единицы английского языка, которые занимают разное пространственное положение в составе заявленного обозначения и характеризуются разным размером графем. Так, на фоне геометрической фигуры расположены словесные элементы «YOU» и «CAN», которые выполнены шрифтом одного размера и типа, связаны друг с другом лексически, образуя словосочетание «YOU CAN», в переводе означающее «ТЫ МОЖЕШЬ».

Словесные элементы «YOU CAN», «CANDLES» и «*by Maria Minaeva*» воспринимаются по смыслу как независимые друг от друга обозначения, что препятствует восприятию заявленного обозначения в качестве словосочетания в

целом и обуславливает необходимость проведения анализа каждого из входящего в его состав индивидуализирующих словесных обозначений в отдельности.

При этом словесные элементы «CANDLES» и «by Maria Minaeva» имеют меньший размер, чем словесный элемент «YOU CAN», а слово «CANDLES» в силу своего описательного характера не обладает индивидуализирующими функциями. Между тем словесный элемент «YOU CAN» для заявленных товаров 03 класса МКТУ носит фантазийный характер, визуально доминирует и акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь.

В свою очередь противопоставленный товарный знак по свидетельству №872879 является словесным, включает лексические единицы английского языка, а именно словосочетание «YOU CAN» с вышеприведенным смысловым значением, а также слово «CLUB».

Слово «CLUB⁷» имеет множество значений в английском языке: клуб, кружок; дубинка, клюшка; трюфелевая мазь и т.д. Однако наиболее очевидным для потребителя, исходя из частого употребления и созвучности с лексической единицей русского языка, является перевод слова «club» на русский язык как «клуб».

В свою очередь слово «клуб» имеет несколько значений, в частности, согласно словарно-справочным источникам слово «клуб⁸» означает:

1. масса чего-либо движущегося, летящего (дыма, пара, пыли т.п.), имеющая шарообразную форму; большой клубок – шар из смотанных, свитых ниток, шерсти и т.п.;
2. общественная организация, объединяющая людей на основе сходства интересов, общности занятий – политических, научных, художественных, спортивных и т.п., или для совместного отдыха, развлечений;
3. заведение для отдыха и развлечений с находящимися там барами, ресторанами, казино, зданием, помещением, где располагается такое заведение;

⁷ <https://translate.yandex.ru>, <https://www.lingvolive.com>, <https://context.reverso.net>, <https://translate.academic.ru>.

⁸ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/175191>, Современному толковому словарю русского языка Ефремовой Т.Ф., 2000.

4. круг представителей какого-то привилегированного сословия, регулярно собирающихся для совместного времяпрепровождения;

5. международная организация, связанная с финансовыми проблемами мирового сообщества;

6. политическая организация во Франции в эпоху революции конца XVIII века.

Полисемичность слова «клуб» не исключает его восприятие в сознании потребителя, прежде всего, как «общественной организации, объединяющей людей на основе общности, близости интересов, сходства занятий».

Следует указать, что, исходя из материалов возражения, именно эта семантика и закладывается заявителем в заявленное обозначение, представляющее собой название клуба, объединяющего товарные знаки. Учитывая изложенную информацию, слово «club» в отношении всех испрашиваемых услуг указывает на видовое наименование предприятия и не обладает различительной способностью.

Словесные элементы «YOU CAN» и «CLUB» не образуют между собой какого-либо устойчивого словосочетания, воспринимаются как два самостоятельных по смыслу обозначения - «ТЫ МОЖЕШЬ» и «КЛУБ», при этом в противопоставленном товарном знаке словесный элемент «YOU CAN» занимает первоначальное положение, визуально доминирует, именно с этого элемента восприятие знака в целом.

Входящие в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №872879 доминирующие индивидуализирующие словесные элементы «YOU CAN» (произносится как [ю кэн]) характеризуются фонетическим и семантическим тождеством, выполнены буквами одного алфавита, что усиливает сходство сопоставляемых обозначений.

Следует также обратить внимание, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной по ряду дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным

словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

Необходимо отметить, что при анализе сходства товарных знаков и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены, принимается во внимание сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

В данном случае сходство сравниваемых обозначений характеризуется высокой степенью сходства, а также однородностью товаров 03 класса МКТУ, для сопровождения которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

В части довода возражения о наличии у заявителя исключительного права на



CANDLES

«by Maria Minaeva»

товарный знак по свидетельству №946277 для индивидуализации различного вида свечей, поименованных в перечне товаров 04 класса МКТУ, а также информации об использовании заявителем заявленного обозначения в гражданском обороте при осуществлении продажи своей продукции и приобретении ее известности у потребителя, необходимо указать, что данный аргумент не является основанием для снятия противопоставления по свидетельству №872879 в связи с наличием старшего права на сходное обозначение у иного лица.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №872879 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, перечисленных выше в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенные доводы относительно сходства сравниваемых обозначений и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены, следует констатировать, что оснований для удовлетворения поступившего возражения не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.11.2024, изменить решение Роспатента от 31.07.2024 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2023746715 с учетом дополнительных обстоятельств.