

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 13.01.2025 возражение от Общества с ограниченной ответственностью «Европейская Юридическая Служба», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023773541, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023773541 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 11.08.2023 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 31, 36, 42, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 13.09.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по

заявке №2023773541 в отношении товаров и услуг 31, 36, 42, 44 классов МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными:

- товарным знаком «Зеленая планета», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод», 427622, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 2-я Набережная, д. 15, корпус 1 (свидетельство №550455, приоритет от 10.12.2013, срок действия регистрации продлен до 10.12.2033), в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ,

- товарным знаком «Зеленая планета», зарегистрированным на имя Акционерного общества «Торгово-промышленная компания Техноэкспорт», 141364, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, рабочий поселок Скоропусковский, производственная зона, д.28/4, помещение 7, этаж 3, комната 61 (свидетельство №270353, приоритет от 25.06.2003, срок действия регистрации продлен до 25.06.2033), в отношении товаров и услуг 31, 42, 44 классов, признанных однородными заявленным товарам и услугам 31, 42, 44 классов МКТУ;

- товарным знаком «ELS», зарегистрированным на имя Вострецова Дмитрия Сергеевича, 620142, г.Екатеринбург, ул.Машинная, д.3А, кв.78 (свидетельство №907477, приоритет от 22.09.2021), в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

В поступившем 13.01.2025 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения.

В частности, заявитель обратился к владельцу противопоставленного товарного знака по свидетельству №907477 и получил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению №2023773541 в отношении услуг 42 класса МКТУ. Кроме того, была достигнута договоренность с владельцем противопоставленного товарного знака по

свидетельству №550455 о выдаче письма-согласия, что подтверждается представленной с возражением перепиской с представителем ООО «Пивоваренный завод».

Оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №907477 представлен с возражением.

В отношении товарного знака №270353 (правообладатель АО «Торгово-промышленная компания «Техноэкспорт») заявителем начата процедура по досрочному прекращению его действия в связи с неиспользованием более 3 (трех) лет.

Вместе с тем заявитель отмечает, что все противопоставленные товарные знаки имеют разное зрительное впечатление с заявленным обозначением.

В рамках внесения изменений в перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения, заявитель внес изменения в товары и услуги 31, 36, 42 и 44 классов МКТУ, в частности:

31 - кустарники; растения; саженцы,

36 - организация денежных сборов; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое,

42 - анализ воды; анализ химический; исследования в области защиты окружающей среды; исследования научные; исследования технологические; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов,

44 - восстановление лесных массивов; выращивание растений; пересадка деревьев; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов.

Сравниваемые виды товаров и услуг имеют различные цели применения, кроме того, товары и услуги, заявленные в обозначении и зарегистрированные для противопоставленных товарных знаков не сопоставимы по своему качественному составу, форме и свойствам (в том числе, потребительским), что обуславливает невозможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному производителю, и, следовательно, свидетельствует об их неоднородности.

Заявитель является правообладателем словесных товарных знаков по свидетельству Российской Федерации №1009972 «ELS» с приоритетом от 19.05.2023 и №845617 «ЕЮС» с приоритетом от 08.09.2021, таким образом, обозначение «ELS» ассоциируется с деятельностью заявителя.

Заявитель использует обозначение с 2023 года для своего экологического проекта «Зеленая планета ELS». Обозначение интенсивно используется длительное время для индивидуализации товаров и услуг заявителя, в связи с чем приобретена дополнительная различительная способность.

В силу изложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака по заявке №2023773541 на имя заявителя в полном объеме.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Письмо-согласие от Вострецова Д.С. (оригинал),
2. Переписка с представителем ООО «Пивоваренный завод» о выдаче письма-согласия,
3. Копия предложения правообладателю товарного знака обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить договор об отчуждении исключительного права на товарный знак.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.08.2023) поступления заявки №2023773541 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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, 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 звуко сочетаний 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.

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).



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023773541 с приоритетом от 11.08.2023 включает словесные элементы «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА», «ELS», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавита, и графический элемент в виде круглой обводки зеленого цвета и сферы, а также изображения зеленого ростка.

В рамках поданного возражения заявителем оспаривается отказ в предоставлении государственной регистрации заявленному обозначению по заявке №2023773541 в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 31, 36, 42, 44 классов МКТУ.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны: товарный знак [1] «**ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА**» по свидетельству №550455, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена, в том



числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ, товарный знак [2] «» по свидетельству №270353, правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 31, 42, 44 классов МКТУ и [3] «» по свидетельству №907477, правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, услуг 42 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [2] являются сходными в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА» и [1, 2] «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА». Наличие фонетически тождественных звуков является определяющим при звуковом восприятии сравниваемых знаков.

Визуальное сходство заявленного и противопоставленных товарных знаков [1, 2] обусловлено присутствием в них словесного элемента «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА», выполненного буквами кириллического алфавита, что позволяет ассоциировать друг с другом сравниваемые обозначения.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] являются сходными за счет установленного сходства составляющих их элементов.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 31 и услуг 36, 42, 44 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров и услуг 31, 36, 42, 44 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении следующего скорректированного перечня товаров и услуг:

31 - кустарники; растения; саженцы,

36 - организация денежных сборов; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое,

42 - анализ воды; анализ химический; исследования в области защиты окружающей среды; исследования научные; исследования технологические; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов,

44 - восстановление лесных массивов; выращивание растений; пересадка деревьев; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1, 2] предоставлена в отношении следующих товаров и услуг 31, 36, 42, 44 классов МКТУ:

[1] 36 класс - агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев

на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги таможенных брокеров; учреждение взаимов фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая.

[2] 31 класс - сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам, живые животные, свежие фрукты и овощи, семена, живые растения и цветы, корма для животных, солод, в том числе деревья, деревья пальмовые, дерн натуральный, добавки кормовые, елки новогодние, известь для кормов, картофель, корма для животных, корма для комнатных животных, кустарники, кусты розовые, луковицы цветов, овощи, препараты для откорма животных, препараты для повышения яйценоскости домашней птицы, рассада, растения, растения засушенные для декоративных целей, семена, цветы, цветы, засушенные для декоративных целей.

42 класс - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров, юридическая служба, в том числе анализ химический, дизайн художественный, исследования в области бактериологии, исследования в области биологии, исследования в области химии, исследования и разработка новых товаров (для третьих лиц), консультации по вопросам защиты окружающей среды, создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц, услуги в области химии, услуги дизайнеров в области упаковки, экспертиза инженерно-техническая.

44 класс - медицинские услуги, ветеринарные услуги, услуги в области гигиены и косметики для людей и животных, услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства, в том числе огородничество, помощь ветеринарная, разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами, садоводство, садоводство декоративно-пейзажное, уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводства и лесоводства, уничтожение сорняков, уход за газонами, хирургия растений.

Сравнительный анализ скорректированного перечня испрашиваемых товаров 31 класса МКТУ, в частности «кустарники; растения; саженцы» и товаров 31 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], в том числе, относящихся к категории «продукты растениеводства», показал, что сопоставляемые товары 31 класса МКТУ относятся к одному роду товаров (растения, включая посадочный материал), имеют одно и то же происхождение (продукция растениеводческих предприятий), один круг потребителей и один рынок сбыта (садоводческие рынки, специализированные магазины (для сада или огорода) или отделы), ввиду чего являются однородными.

Испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ «организация денежных сборов; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое» и услуги 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], в том числе, относящиеся к категории «услуги по привлечению денежных средств», признаны однородными, поскольку относятся к одному роду, имеют одну сферу применения (операции финансовые), назначение и единый круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ «анализ воды; анализ химический; исследования в области защиты окружающей среды; исследования научные; исследования технологические; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов» и услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], относящиеся к категории «услуги научные и разработки», признаны однородными, поскольку относятся к одному роду, имеют одну сферу применения (химия, биология), назначение и единый круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 44 класса МКТУ «восстановление лесных массивов; выращивание растений; пересадка деревьев; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов» и услуги 44 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], относящиеся, в том числе, к категории «услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства», признаны однородными, поскольку относятся к одному роду, имеют одну сферу применения (область растениеводства), назначение и единый круг потребителей.

Следует отметить, что заявитель информирует коллегия о том, что с владельцем противопоставленного товарного знака [1] была достигнута договоренность о выдаче письма-согласия, что подтверждается представленной с возражением перепиской с представителем ООО «Пивоваренный завод» (Приложение 2).

Вместе с тем письмо-согласие от владельца противопоставленного товарного знака [1] в материалы дела представлено не было.

В отношении товарного знака [2] заявитель сообщает о начале процедуры по досрочному прекращению его действия в связи с неиспользованием более (трех) лет. В этой связи в материалы дела была представлена копия предложения правообладателю товарного знака [2] (Приложение 3). Вместе с тем каких –либо иных документов, подтверждающих дальнейшие действия, связанные с указанной процедурой, в материалы дела представлены не были.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: Индивидуальным предпринимателем Вострецовым Дмитрием Сергеевичем, предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023773541 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Европейская Юридическая Служба» для услуг 42 класса МКТУ, указанных в скорректированном перечне (Приложение 1).

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и

противопоставленного товарного знака 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, сравниваемые обозначения «  » и «  engineering of lighting systems » не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №907477 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №907477 для всех услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2023773541, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Вместе с тем наличие письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака [3] не устраняет причину для отказа в государственной регистрации



товарного знака «  » в отношении испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ ввиду наличия противопоставления [2].

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение по заявке №2023773541 сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] в отношении однородных товаров 31 и услуг 36, 42, 44

классов МКТУ и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.01.2025,
оставить в силе решение Роспатента от 13.09.2024.**