

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 20.05.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Арт Импекс», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019742833 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019742833 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 28.08.2019 на имя заявителя в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесным элементом «**SUNLEAF**», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.01.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 05 и 30 классов МКТУ со знаками «SUNLIFE» по международной



регистрации № 821751 и по международной регистрации № 682171, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.05.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.01.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные международные знаки не являются сходными друг с другом, так как они отличаются цветовым и шрифтовым их исполнениями, составами звуков и букв в конечных частях соответствующих слов и их смысловыми значениями с учетом семантики лексических единиц английского языка, из которых они образованы («SUN LEAF» – «SUN LIFE»), означающих разные понятия («солнечный лист» – «солнечная жизнь»), а также внешними формами и смысловыми значениями их изобразительных элементов, коррелирующимися с вышеуказанными соответствующими смысловыми значениями словесных элементов.

При этом в возражении приведены примеры регистрации различных товарных знаков на имя разных лиц и отмечено, что заявленное обозначение активно используется заявителем на рынке товаров для индивидуализации чайной продукции, в то время как правообладателем противопоставленных знаков осуществляется деятельность в совершенно иной отрасли производства, ввиду чего отсутствует какая-либо возможность смешения на рынке их товаров.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

К возражению были приложены документы со сведениями об упомянутом выше использовании заявителем и связанными с ним лицами в рамках группы компаний заявленного обозначения [1] и об иной экономической деятельности правообладателя противопоставленных знаков [2].

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

С учетом даты подачи заявки (28.08.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 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 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 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 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 представляет собой комбинированное



обозначение , в котором доминирует выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «**SUNLEAF**», так как он акцентирует на себе внимание в верхней части знака, с которой начинается его восприятие в целом, и запоминается легче, чем изобразительные элементы. Отсюда следует, что основную индивидуализирующую нагрузку в данном обозначении несет, собственно, вышеуказанный доминирующий словесный элемент, который и подлежит, прежде всего, сравнению с противопоставленными знаками.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 28.08.2019 испрашивается в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки «SUNLIFE» по международной регистрации № 821751 с конвенционным приоритетом от 25.08.2003 и



по международной регистрации № 682171 с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 13.03.2001 представляют собой соответствующие словесное и комбинированное обозначения, первое из которых состоит из выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита соответствующего слова «SUNLIFE», а во втором данное слово доминирует, поскольку запоминается легче, чем изобразительные элементы, то есть оно несет в этом комбинированном знаке основную индивидуализирующую нагрузку и, следовательно, подлежит, прежде всего, сравнению с заявленным обозначением.

Данные знаки охраняются на территории Российской Федерации на имя другого лица, в частности, в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что они ассоциируется друг с другом в целом в силу их фонетического сходства («SUNLEAF» – «SUNLIFE»), что обусловливается наличием у них крайне близких составов звуков и большей части совпадающих звуко сочетаний, в том числе особо акцентирующих на себе внимание начальных и конечных звуков и целого начального слога с учетом правил транскрипции в английском языке («санлиф» – «санлайф»).

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что вышеуказанные слова выполнены одинаковым (стандартным) шрифтом заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита и, как следствие, имеют подавляющее большинство совпадающих соответствующих букв латинского алфавита.

При этом в сравниваемые единые, без пробелов, сами по себе отсутствующие в словарях фантазийные (изобретенные) слова, для которых априори всегда превалирует именно фонетический критерий сходства обозначений, вместе с тем, действительно заложены соответствующие основы английских слов, которые в начальных их позициях, особо акцентирующих на себе внимание, полностью совпадают («SUN-» – «SUN-»), в то время как следующие за ними имеют уже разные смысловые значения («-LEAF» – «-LIFE»), приведенные в возражении заявителем («лист» – «жизнь»), но последние занимают второстепенное положение и, как следствие, не оказывают решающего влияния на восприятие сравниваемых знаков в целом.

В этой связи следует отметить, что и в случае возможного восприятия этих фантазийных (изобретенных) слов, как образованных от соответствующих словосочетаний («SUN LEAF» – «SUN LIFE»), которые, как отмечено заявителем в возражении, могут быть переведены, соответственно, как «солнечный лист» и «солнечная жизнь», на самом деле, они вовсе не означают какие-либо новые реально существующие определенные понятия, которые были бы действительно семантически различны между собой. Так, совсем не являющиеся какими-либо устойчивыми, широко известными потребителям, словосочетаниями данные словесные элементы будут восприниматься ими исключительно в качестве фантазийных слов, возможно порождающих лишь одинаковые ассоциативно-смысловые образы, связанные с солнцем («SUN-» – «SUN-»).

Что касается приведенных заявителем в возражении различных административных прецедентов признания фонетически сходных между собой товарных знаков не сходными в целом за счет наличия у них разных смысловых значений, то следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая, в том числе и с учетом того,

возникают ли в соответствующих словосочетаниях указания на какие-либо совершенно новые строго определенные, реально существующие, понятия.

К тому же, и некоторые другие имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому их исполнению, по составам их звуков и букв в конечных частях соответствующих сходных в целом слов, по внешним формам и смысловым значениям различных изобразительных элементов, также играют всего лишь второстепенную роль при восприятии сравниваемых знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство ввиду крайне близкого состава звуков и большей части совпадающих звукосочетаний у соответствующих слов. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все приведенные в заявке товары 05 класса МКТУ представляют собой различные диетические вещества, пищевые добавки и напитки, используемые в медицинских целях, и лекарственные средства, которые являются однородными, соответственно, диетическим продуктам, пищевым добавкам и напиткам, используемым в медицинских целях, и фармацевтическим препаратам, указанным в перечнях товаров 05 класса МКТУ противопоставленных международных регистраций знаков, так как они относятся к одной и той же отрасли производства товаров для медицины и к

одним и тем же соответствующим вышеперечисленным общеродовым группам товаров (диетические или лекарственные средства), имеющим соответствующие одинаковые назначения (благотворное воздействие на организм человека, улучшение состояния его здоровья или его лечение от заболеваний), одинаковые условия производства (одними и теми же фармацевтическими компаниями), одинаковые каналы их сбыта на соответствующем рынке товаров (аптеки и оптово-закупочные специализированные компании) и одинаковый круг потребителей (стремящихся улучшить состояние своего здоровья или нуждающихся в лечении заболеваний). Вывод экспертизы об однородности данных сравниваемых товаров 05 класса МКТУ заявителем в возражении никак не оспаривается.

Кроме того, приведенные в заявке товары 30 класса МКТУ «батончики злаковые; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; какао; кофе; кофе-сырец; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом», представляющие собой различные виды диетических пищевых продуктов немедицинского назначения либо различные виды напитков, могут быть признаны однородными, соответственно, товарам 30 класса МКТУ «диетические пищевые продукты немедицинского назначения на основе углеводов и грубых кормов», для которых охраняется противопоставленный знак по международной регистрации № 821751, и товару 30 класса МКТУ «чай», для которого охраняется противопоставленный знак по международной регистрации № 682171, так как они соотносятся друг с другом как вид-род (различные виды диетических пищевых продуктов немедицинского назначения на основе углеводов и грубых кормов) либо относятся к одной

общеродовой группе товаров (напитки и растительные материалы для их приготовления или их заменители), которые вполне являются между собой взаимозаменяемыми и имеют один и тот же круг потребителей. Вывод экспертизы об однородности данных сравниваемых товаров 30 класса МКТУ заявителем в возражении также никак не оспаривается.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 05 и 30 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в отношении данных однородных товаров 05 и 30 классов МКТУ.

Что касается доводов возражения о том, что заявленное обозначение активно используется заявителем на рынке товаров для индивидуализации чайной продукции согласно материалам [1], в то время как правообладателем противопоставленных знаков осуществляется деятельность в совершенно иной отрасли производства согласно материалам [2], то следует отметить, что данные обстоятельства сами по себе не имеют отношения к вопросу, собственно, о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении соответствующих однородных конкретных товаров, приведенных в перечнях товаров рассматриваемой заявки и противопоставленных международных регистраций знаков, и, как следствие, никак не опровергают вышеизложенные выводы.

При этом заявителем не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о наличии у заявленного обозначения широкой известности для конкретных товаров среди потребителей, обусловленной каким-либо определенным высоким ее уровнем, установленным, например, по результатам проведенного социологического опроса и т.п., то есть о наличии какой-либо определенной высокой репутации у конкретного производителя

(заявителя), индивидуализирующего выпускаемые им определенные товары исключительно таким широко известным потребителям, обладающим повышенной различительной способностью, обозначением.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров 05 класса МКТУ и вышеуказанной части товаров 30 класса МКТУ.

Вместе с тем, действие противопоставленных международных регистраций знаков, охраняемых только лишь для диетических пищевых продуктов, напитков и добавок медицинского и немедицинского назначений и для чая, никак не распространяется на все другие приведенные в рассматриваемой заявке товары 30 класса МКТУ, относящиеся к совершенно иным родовым группам товаров – к вспомогательным в производстве продуктов питания веществам, к пряностям и приправам, к продуктам пчеловодства, к мучным, сахаристым и зерновым продуктам, к хлебобулочным и кондитерским изделиям и к готовым блюдам, которые не являются диетическими продуктами, то есть специально предназначенными именно для улучшения состояния здоровья, профилактики или лечения заболеваний.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении таких товаров, а именно товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; зефир [кондитерские изделия]; изделия жележные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия

кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; имбирь [пряность]; карамели [конфеты]; карри [приправа]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; крекеры; крупы пищевые; куркума; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мед; мороженое; мука пищевая; муссы десертные [кондитерские изделия]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки пекарские; пралине; приправы; продукты зерновые; пряники; пряности; резинки жевательные; рис; сахар; сахар пальмовый; сладости; соусы [приправы]; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сэндвичи; тарты; халва; хлеб; хлопья [продукты зерновые]; шафран [специи]; шоколад».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.05.2021, отменить решение Роспатента от 21.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019742833.