

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 16.03.2022, поданное компанией «Egis Gyógyszergyár Zrt.», Венгрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1578274, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «CELENIA» с конвенционным приоритетом от 24.07.2020 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 03.09.2020 за №1578274 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 07.12.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1578274 в отношении заявленных товаров.

В предварительном решении Роспатента от 18.05.2021 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации №1578274 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- « » по свидетельству №752726 (1), в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;



- « » по свидетельству №480467 (2), в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

СЕЛЕНА

- « » по свидетельству №204814 (3), в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- «СИЛИНЕЯ» по международной регистрации №1518105 (4), правовая охрана предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- «SILINEA» по международной регистрации №1516311 (5), правовая охрана предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- «SELENIO» по международной регистрации №832818 (6), правовая охрана предоставлена в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.03.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в соответствии с публикацией МБ ВОИС от 10.02.2022 перечень товаров 05 класса МКТУ был ограничен до следующих позиций: «human pharmaceutical preparations, namely dermatological pharmaceutical products, with the exception of food for babies and pharmaceutical preparations for diseases and disorders of the central nervous system; medicinal ointments; medicated skin creams; plasters, materials for dressings», (русс.) препараты фармацевтические для человека, а именно, препараты фармацевтические дерматологические, за исключением детского питания и препаратов фармацевтических для лечения заболеваний и расстройств центральной

нервной системы; мази для медицинских целей; кремы для кожи медицинские; пластыри, перевязочные материалы;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-3) являются фантазийными, не имеют семантических значений, в связи с чем основными факторами сходства являются фонетический и графический критерии;

- сравниваемые словесные обозначения "CELENIA" и "Selena/СЕЛЕНА" (1-3) не являются фонетически сходными, поскольку состоят из разного количество звуков и слогов, и кроме этого характеризуются наличием различных звуков в сравниваемых обозначениях: [ни-я] и [на], различным составом гласных звуков: из 4 гласных звуков, входящих в заявленное обозначение, два гласных звука не совпадают: [и] и [я];

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-3) отличаются по графическому критерию, так как имеют различный буквенный состав, отличаются двумя конечными буквами в противопоставленных товарных знаках, состоят из изобразительных элементов, выполнены буквами разных регистров, и/или буквами другого алфавита;

- часть товаров 03 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-3) представляет собой различные "косметические средства", в то же время как заявленные товары 03 класса МКТУ относятся к товарам "косметические препараты", в связи с чем сопоставляемые товары не являются однородными, поскольку являются принципиально разными по роду, по назначению и материалу (составу), из которого они изготовлены, различаются способом их применения;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков (4) и (5) не возражает против представления правовой охраны и использования товарного знака "CELENIA" по международной регистрации № 1578274 в отношении всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ, в подтверждение чего было предоставлено письмо-согласие, которое позволяет снять указанные противопоставления;

- кроме того, между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков (4) и (5) заключено Соглашение о сосуществовании, которое приложено к материалам возражения;

- правообладатель противопоставленного товарного знака (6) предоставил письменное согласие на регистрацию и использование товарного знака по международной регистрации № 1578274 в отношении заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ, поэтому данное противопоставление должно быть снято ввиду отсутствия тождества и сходства сопоставляемых обозначений, а также различной деятельности, осуществляемой правообладателем знака (6) и заявителем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1578274 в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков (4) и (5) [1];

- копия соглашения о сосуществовании [2];

- письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака (6) [3].

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы заявителя убедительными в части.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (24.07.2020) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Знак по международной регистрации №1578274 представляет собой словесное обозначение «CELENIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «косметика и средства косметические», товаров 05 классов МКТУ «препараты фармацевтические для человека, а именно, препараты фармацевтические дерматологические, за исключением детского питания и препаратов

фармацевтических для лечения заболеваний и расстройств центральной нервной системы; мази для медицинских целей; кремы для кожи медицинские; пластыри, перевязочные материалы”.


Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «Selená», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде окружности, расположенный над словесным элементом. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.


Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее овал зеленого цвета с обводкой, внутри которого расположен словесный элемент «Selená», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой словесное

СЕЛЕНА

обозначение «», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным жирным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (4) представляет собой словесное обозначение «СИЛИНЕЯ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (5) представляет собой словесное обозначение «SILINEA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (6) представляет собой словесное обозначение «SELENIO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Следует указать, что в противопоставленных комбинированных товарных знаках (1) и (2) основными индивидуализирующими элементами являются словесные элементы «Selena» и «Selena», поскольку именно на них акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначений в целом, так как они легче запоминаются и на них в первую очередь обращает внимание потребитель.

С учетом изложенного, сравнительному анализу подлежит словесный элемент «CELENIA» заявленного обозначения и противопоставленные ему товарные знаки (1-6) со словесными элементами «Selena» / «Selena» / «СЕЛЕНА» / «СИЛИНЕЯ» / «SILINEA» / «SELENIO».

Сопоставительный анализ указанных словесных элементов показал, что они являются сходными по звуковому критерию сходства, поскольку имеет место одинаковый состав согласных букв и сходный состав гласных букв. Фонетическое сходство также обеспечивается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

Таким образом, сравниваемые обозначения следует признать сходными по фонетическому признаку сходства обозначений.

Анализ словарных источников (<http://translate.yandex.ru/>, <https://dic.academic.ru/>) показал, что рассматриваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными,

что не позволяет провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства.

С точки зрения визуального признака сходства словесных элементов, слова «CELENIA» и «Selena» / «Selena» / «SILINEA» / «SELENIO» являются сходными, поскольку выполнены буквами одного алфавита. Визуальное сравнение слов «CELENIA» и “СЕЛЕНА” / «СИЛИНЕЯ» свидетельствует о тождественном графическом написании первой буквы, акцентирующей на себе внимание, а также о сходной визуальной длине обозначений «CELENIA» и «СИЛИНЕЯ». Вместе с тем при сравнении словесных обозначений графический критерий не является определяющим, а изобразительные элементы в противопоставленных знаках (1) и (2) не оказывают существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем эти отличия являются несущественными.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и товарных знаков (1-6) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Анализ однородности товаров 03, 05 классов МКТУ сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1578274, и товары 03 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных знаков (1), (2), (3), (6), являются однородными, ввиду того, что часть товаров противопоставленных регистраций относится к одной и той же группе товаров “препараты и средства косметические”, следовательно, сравниваемые товары имеют одно назначение (средства по уходу за внешним видом), условия реализации (магазины косметики и парфюмерии), круг потребителей (затрагивает широкий круг потребителей).

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1578274, и товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных знаков (4), (5) являются однородными, поскольку товары соотносятся друг с другом как род-вид, относятся к одной группе товаров “фармацевтические препараты”, имеют одно назначение, условия реализации, круг потребителей. С однородностью сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ заявитель в возражении не спорит.

Коллегия отмечает, что маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1-6) и однородность проанализированных выше товаров 03, 05 классов МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 07.12.2021.

К указанным обстоятельствам относятся письменные согласия [1], [3] правообладателей товарных знаков (4), (5), (6) на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1578274 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Заявленное обозначение и товарные знаки (4), (5), (6) не тождественны, ни одно из названных обозначений не является широко известным российскому потребителю и они не являются коллективными товарными знаками.

К материалам дела представлено также Соглашение о сосуществовании обозначений, используемых на территории Российской Федерации заявителем и правообладателем противопоставленных знаков (4) и (5) в своей коммерческой деятельности [2].

Таким образом, наличие согласий [1], [3] от правообладателей противопоставленных товарных знаков (4), (5), (6), возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Следовательно, коллегия пришла к выводу о том, чтобы предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1578274 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Что касается предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1578274 для товаров 03 класса МКТУ, то представленные заявителем согласия [1], [3] не преодолевают оснований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку, как установлено было выше, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-3) являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, от которых не было получено письменного согласия на регистрацию и использование знака международной регистрации №1578274 на территории Российской Федерации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.03.2022, отменить решение Роспатента от 07.12.2021, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1578274 в отношении товаров 05 класса МКТУ «human pharmaceutical preparations, namely dermatological pharmaceutical products, with the exception of food for babies and pharmaceutical preparations for diseases and disorders of the central nervous system; medicinal ointments; medicated skin creams; plasters, materials for dressings».