

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.05.2024, поданное ОАО «Компания «Арнест», Ставропольский край, г.Невинномысск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 711439, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «  ОНИЯ » по заявке № 2018743273, поданной 08.10.2018, зарегистрирован 15.05.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 711439 на имя ИП Мелентьева А.Э., Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 05, 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 15.05.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №711439 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак препятствует регистрации на имя лица, подавшего возражение, новых товарных знаков, включающих словесный элемент

«Симфония», в частности, обозначению  по заявке №2023782723 был противопоставлен товарный знак по свидетельству № 711439;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 165445, 165438, 252959, зарегистрированными в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 165445, 165438, 252959 являются сходными по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства, поскольку характеризуются полным совпадением словесного элемента «Симфония» в сравниваемых обозначениях;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «антисептики; препараты для очистки воздуха, препараты для стерилизации, средства антибактериальные для мытья рук»;

- противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для товаров 05 класса МКТУ «освежитель воздуха, препараты для освежения воздуха»;

- согласно Лексико-семантическому идентификатору наименований товаров и услуг сравниваемые товары относятся к одному роду (виду) товаров «препараты и средства санитарно-гигиенические», в связи с этим сравниваемые товары имеют одну цель применения - санитарно-гигиеническая безопасность;

- при этом препараты и средства санитарно-гигиенические, к которым относятся антисептики, препараты для очистки воздуха, препараты для стерилизации, средства антибактериальные для мытья рук, как правило, содержат в своем составе препараты для освежения воздуха и имеют те же условия реализации и круг потребителей, что и освежители воздуха;

- сравниваемые товары являются дешевыми, поэтому внимательность покупателей при их выборе снижается, что усиливает возможность

возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю;

- лицо, подавшее возражение, длительное время использует противопоставленные товарные знаки в гражданском обороте на территории России в отношении освежителей воздуха, о чем свидетельствуют представленные к возражению документы;

- таким образом, продукция лица, подавшего возражение, является известной для потребителей и с учетом невысокой цены товаров, относящихся к санитарно-гигиеническим средствам, угроза смешения потребителями оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков является крайне высокой.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №711439 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ «антисептики; препараты для очистки воздуха, препараты для стерилизации, средства антибактериальные для мытья рук».

К возражению приложены следующие документы:

- сведения о переводе слова «symphony» (1);
- сведения о дезинфицирующих средствах и освежителях воздуха (2);
- свидетельства Таможенного союза (3);
- декларация о соответствии (4);
- каталоги продукции (5);
- копия договора поставки № 138/15 П от 01.01.2015 (6);
- копии товарных накладных к договору поставки № 138/15 П (7);
- копия договора поставки № 40/16 П от 25.12.2015 (8);
- копия письма ООО «ВДК» от 27.04.2024 (9);
- копия договора поставки № 37/15 П от 01.01.2015 (10);
- копии писем о выпуске продукции (11);
- отчеты на электронном носителе информации (12);
- копия договора № 33 от 01.07.2014 и приложения к нему (13);

- копии страниц ассортиментных каталогов продукции (14);
- копии деклараций о соответствии ГОСТ (15);
- копии свидетельств Таможенного Союза (16).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседаниях коллегий отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (08.10.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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.

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).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение «  », содержащее словесный элемент «СИМФОНИЯ», в котором буква «Ф» выполнена в виде изобразительного элемента, представляющего собой стилизованное изображение молекулярной решетки, остальные буквы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 32, 35 классов МКТУ.

В оспариваемом товарном знаке, несмотря на выполнение одной буквы «Ф» в стилизованном виде, словесный элемент читается и воспринимается как словесный элемент «СИМФОНИЯ».

Лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на

Симфония

товарные знаки «SYMPHONY», «Симфония», «» по свидетельствам №№262000, 165445, 165438, которые, по его мнению, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении части однородных товаров 05 класса МКТУ.

На имя лица, подавшего возражение, подана заявка №2023782723 на комбинированный товарный знак «», содержащий в своем составе элемент «Симфония», в процессе проведения экспертизы по которому был противопоставлен оспариваемый товарный знак по свидетельству № 711439.

В связи с вышеизложенным, лицо, подавшее возражение, признается коллегией заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия указывает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №252959 представляет собой словесное обозначение «SYMPHONY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №165445 представляет собой словесное обозначение «Симфония», выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №165438 является

Симфония

комбинированным «», содержащим словесный элемент «Симфония», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, а также окружность черного цвета, внутри которой расположен словесный элемент «свежести», выполнен с наклоном строчными буквами русского алфавита.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются фонетически сходными, поскольку содержат в своем составе фонетически тождественный элемент «СИМФОНИЯ» и «Симфония»/«SYMPHONY».

Общедоступные словарно-справочные словари (<https://ru.wikipedia.org/>, <https://translate.yandex.ru/> и т.д.) позволили установить сходство сопоставляемых обозначений по семантическому признаку, поскольку слово «SYMPHONY» в переводе с английского языка на русский язык означает «Симфония». Слово «Симфония» - музыкальное произведение для оркестра. В этой связи по смысловому признаку сходства сопоставляемые словесные элементы признаются сходными, поскольку в них заложены одинаковые понятия.

Ввиду того, что большинство букв в оспариваемом товарном знаке и противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№165445, 165438 совпадают в силу выполнения их одним алфавитом, они сближены по графическому критерию сходства. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №252959 является словесным, выполнен стандартным шрифтом без какой – либо графической проработки, ввиду чего сравнение его с оспариваемым товарным знаком по графическому критерию сходства носит второстепенный характер. Вместе с тем, небольшие графические отличия сравниваемых знаков не способны нивелировать высокую степень их фонетического и семантического сходства.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что сопоставляемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнительный анализ испрашиваемых в возражении оспариваемых товаров 05 класса МКТУ «антисептики; препараты для очистки воздуха, препараты для стерилизации, средства антибактериальные для мытья рук» и товаров 05 класса МКТУ «освежитель воздуха, препараты для освежения воздуха», указанных в перечне противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ «препараты для очистки воздуха» являются однородными товарам 05 класса МКТУ «освежитель воздуха, препараты для освежения воздуха» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№165445, 252959, 165438, поскольку относятся к товарам, предназначенным для очистки воздуха, для устранения неприятных запахов, освежения и ароматизации воздуха в жилых и общественных помещениях, следовательно, соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Что касается остальных испрашиваемых в возражении товаров 05 класса МКТУ, то коллегией было установлено следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям (<https://ru.wikipedia.org/>,) товар «антисептики» - противогнилостные средства, предназначенные для предотвращения процессов разложения на поверхности открытых ран, например в ранах, образующихся после больших операций или ушибов, или для задержания уже начавшихся изменений в крови. Антисептики применяются для обработки рук хирургов и медицинского персонала перед контактом с пациентами.

«Препараты для стерилизации» - стерилизующее средство, предназначено для уничтожения возбудителей инфекционных заболеваний, а также различных токсинов.

«Средства антибактериальные для мытья рук» - дезинфицирующие средства, которые используются в среде медицинского обслуживания для предотвращения передачи патогенных микроорганизмов, а также для соблюдения элементарных правил гигиены рук в местах, в которых умывальник и мыло недоступны.

Учитывая вышеизложенное, указанные товары относятся к препаратам и средствам, применяемым в области медицины, имеющим широкое назначение, а также в качестве дезинфицирующих и стерилизующих средств, применяемых для предотвращения возбудителей инфекций.

В этой связи, несмотря на утверждение лица, подавшего возражение, о том, что все испрашиваемые товары 05 класса МКТУ относятся в соответствии с Лексико-семантическим идентификатором наименований товаров и услуг к одному роду (виду) товаров «препараты и средства санитарно-гигиенические», они имеют абсолютно разное назначение, круг потребителей, при этом сопоставляемые товары не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, соответственно, данные товары признаны коллегией не однородными.

Представленные заявителем документы о деятельности по выпуску продукции, относящейся к освежителям воздуха (3-16), никоим образом не может повлиять на вывод о признании однородными иных сравниваемых товаров.

В отношении анализа однородности товаров, для которых зарегистрированы сравниваемые знаки, коллегия учитывала, что вероятность их смешения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда).

В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых знаков, а также высокая степень однородности части упомянутых по тексту заключения товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, производимых / оказываемых под сравниваемыми знаками, в гражданском обороте. При этом, наличие сходства сравниваемых знаков, при отсутствии однородности иных товаров, содержащихся в перечнях данных регистраций, приводит к выводу об отсутствии возможности смешения данных товаров в гражданском обороте.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №711439 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства до степени смешения с противопоставленными ему товарными знаками в отношении части оспариваемых товаров 05 класса МКТУ «препараты для очистки воздуха».

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.05.2024, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №711439 в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для очистки воздуха».