

**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 27.09.2019 поданное компанией Обществом с ограниченной ответственностью Клиникал Хелс Текнолоджис Лтд, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018706710, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2018706710, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.02.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.05.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018706710 (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «CLEANSEPT» по международной регистрации №818430 с приоритетом от

15.07.2005, срок действия которого продлен до 23.01.2024, на имя правообладателя - Oro Clean Chemie AG, Allmendstrasse 21 CH-8320 Fehraltorf, Швейцария, в отношении товаров 05 класса, признанных однородными заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 27.09.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с мнением экспертизы в том, что словесный элемент в комбинированном обозначении является основным, в силу более легкого запоминания и восприятия потребителями;
- по мнению заявителя, словесные элементы сравниваемых обозначений несходны по длине, составу гласных и согласных букв, количеству слогов и словесных элементов, ударению;
- по мнению заявителя, степень отличия сравниваемых обозначений усиливается, благодаря наличию в составе заявленного обозначения изобразительного элемента, цвета. Сильными, отличительными элементами сравниваемых обозначений являются: словесные элементы «CLINI» и «CLEAN»;
- на территории Европейского Союза существует регистрация товарного знака на имя заявителя №17133794 «CLINISEPT PLUS», который сосуществует с противопоставленным знаком в большом количестве стран;
- заявитель и правообладатель на текущий момент ведут переговоры для получения письма-согласия и обсуждения конкретных условий.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018706710 в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению заявитель приложил переписку с правообладателем противопоставленного знака.

С учетом даты (21.02.2018) поступления заявки №2018706710 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 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.

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 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 «  » является комбинированным, состоящим из: словесного элемента "Clinisept", выполненного оригинальным шрифтом синего цвета в латинице с заглавной буквы, расположенный в овальной рамке. Справа от словесного элемента внутри рамки расположен изобразительный элемент "+". Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, а именно: «косметические препараты для ухода за телом и препараты для косметического ухода, в том числе, немедицинские очищающие средства для лица и тела, а именно, очищающие лосьоны для лица, очищающие гели для лица, очищающие растворы», товаров 05 класса МКТУ, а именно: «средства санитарные для личной гигиены; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для кожи общего назначения; растворы дезинфицирующие для эстетических процедур для предварительного и последующего ухода; лосьоны медицинские очищающие для лица; растворы медицинские очищающие для лица; гели медицинские очищающие для лица; растворы очищающие для лица антибактериальные; гели очищающие для лица антибактериальные; лосьоны очищающие для лица антибактериальные; средства дезинфицирующие для лица; средства дезинфицирующие для тела; средства дезинфицирующие для коммерческого, медицинского, больничного, промышленного и ведомственного использования; продукция косметическая дезинфицирующая для ухода за кожей, а именно, средства очищающие антибактериальные для кожи для медицинских учреждений; средства дезинфицирующие стерилизующие для использования в медицинских условиях».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака «CLEANSEPT» по международной регистрации №542698.

Противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «Disinfectants» («дезинфицирующие средства»).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «CLINISEPT» [КЛИНИСЕПТ]/«CLEANSEPT» [КЛЕАНСЕПТ]. Сравнимые слова состоят из девяти букв и девяти звуков, характеризуются тождественным звучанием конечной части [-СЕПТ]. Начальные части обозначений [КЛИНИ-]/[КЛЕАН-] являются сходными, поскольку совпадает состав согласных звуков и их взаимное расположение, в связи с чем, обозначения являются созвучными.

Поскольку сравниваемые слова являются вымышленными, по семантическому критерию сходства сравнительный анализ провести не представляется возможным.

Графическое исполнение сопоставляемых обозначений, безусловно, отличается друг от друга, однако данный факт не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве. Обрамление в форме овала и знака «+» имеют второстепенную роль в индивидуализации товаров и не способны привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 03, 05 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и товаров 05 класса МКТУ противопоставленного знака показал, что данные товары являются однородными, поскольку их

формулировки относятся к гигиеническим средствам по уходу за лицом и телом, а также они имеют одинаковую область применения и круг потребителей.

Коллегия отмечает, что факт однородности товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Довод заявителя о сосуществовании знака заявителя «CLINISEPT PLUS» с противопоставленным знаком по международной регистрации «CLEANSEPT» №17133794 на территории других стран не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации при экспертизе применяются нормы российского законодательства.

В отношении существования регистраций, включающих в себя словесный элемент «SEPT», приведенных заявителем в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2019.**