

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный № 4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 09.02.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Дезиндустрия» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «СЕСТРИЧКА» по свидетельству № 318443 по заявке № 2001736650/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2001736650/50 с приоритетом от 27.11.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.12.2002 в отношении товаров 03, 16, 24, 25, услуг 41, 42 классов МКТУ на имя Сергея Станиславовича Шмони́на, г. Иваново. Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за № РД0015664 от 19.12.2006, обладателем исключительного права на товарный знак в отношении товаров 03 класса МКТУ по заявке № 2001736650/50 в настоящее время является Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Аквалон", Московская обл., г. Подольск (далее - правообладатель). Свидетельству присвоен номер № 318443.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «СЕСТРИЧКА», выполненное стандартным шрифтом и являющееся фантазийным по отношению к выпускаемым правообладателем товарам.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.02.2007 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 318443, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктами 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- товарному знаку "СЕСТРИЧКА" по свидетельству № 318443 предоставлена правовая охрана в отношении товаров 03 класса МКТУ "лечебные мыла, дезинфицирующие мыла, дезодорирующие мыла, зубные порошки, зубные пасты, присыпка из талька";

- указанные товары 03 класса МКТУ однородны товарам 05 класса МКТУ "гигиенические препараты, дезинфицирующие средства" товарного знака "СЕСТРЕНКА" (свидетельство № 206019), с более ранним приоритетом от 26.05.2000, исключительные права на который принадлежат АОЗТ "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", г. Москва;

- сопоставляемые знаки сходны по фонетическому, графическому и семантическому признакам;

- семантическое сходство обусловлено совпадением значения сравниваемых знаков "СЕСТРИЧКА" - "СЕСТРЕНКА", совпадением заложенных в знаках понятий – частная форма ласкательного словообразования от слова "СЕСТРА";

- фонетическое сходство является частичным и обусловлено одинаковой корневой основой "СЕСТ-" и одинаковым окончанием "а", совпадением звуков и букв, слогов, расположением звуков по отношению друг к другу; сопоставляемые знаки отличаются друг от друга лишь суффиксом;

- графическое сходство является частичным и обусловлено выполнением знаков в кириллице стандартным шрифтом, что в целом обуславливает общее зрительное впечатление с учетом характера букв и их расположения по отношению друг к другу, используемого алфавита, цвета;

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена, в том числе для части товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, которые являются однородными (по назначению, роду-виду, кругу потребителей, условиям сбыта, являются товарами широкого потребления) по отношению к части товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленной регистрации по свидетельству № 206019. Что в целом обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копии материалов Словаря русского языка С.И. Ожегова, 1983 (2 л.), распечатку из сети Интернет "Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля" (1 л.).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 318443 частично.

Копия возражения, направленная правообладателю оспариваемого знака, была возвращена в Палату по патентным спорам 18.05.2007 с пометкой "уточнить адрес".

Представитель правообладателя (по доверенности) представил отзыв от 12.04.2007 по мотивам возражения, доводы которого сведены к следующему:

- номер свидетельства № 318443 в отношении части товаров 03 класса МКТУ был присвоен в результате договора частичной уступки. Регистрация договора и получение свидетельства № 318443 осуществлены правомерно и не могут быть оспорены на основании положения пункта 1 статьи 7 Закона;

- товары, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый знак "СЕСТРИЧКА" по свидетельству № 318443 и противопоставленный знак "СЕСТРЕНКА" по свидетельству № 206019, не являются однородными, что исключает возможность их реального смешения на рынке;

- сравниваемые знаки образованы различными суффиксами и имеют различные смысловые оттенки, фонетику и зрительное восприятие;

- сравниваемые товары 03 класса МКТУ оспариваемого знака и товары 05 класса МКТУ противопоставленного знака относятся к различным видовым группам: косметические товары (03 класс МКТУ), дезинфицирующие средства и товары санитарно-гигиенического назначения (05 класс МКТУ);

- мыла классифицируются как парфюмерно-косметическая и моющая/чистящая продукция, не применяющаяся для дезинфекции. При этом незначительные добавки антисептика не оказывают качественно иное действие на мыло, отличное от действия обычного мыла. По назначению мыло подразделяется на туалетное, хозяйственное и техническое. В состав мыла входят соли жирных кислот, отдушки, красители, в некоторых случаях – антисептики и другие специфические добавки;

- зубные пасты (порошки) относят к косметическим средствам мягкого воздействия и предназначены для повседневного ухода;

- дезинфицирующие средства используются для уничтожения в окружающей среде возбудителей инфекционных болезней человека и животных, имеют определенный состав веществ, представляют собой сильно концентрированный жидкий продукт, в состав которого входят хлор, фенол, спирты, кислоты, щелочи и т.д.; являются токсичными, в работе требуют средства индивидуальной защиты и не применяются для мытья рук/тела. Способы нанесения устанавливаются Инструкцией по применению, утвержденной Минздравом России;

- гигиенические препараты представляют собой продукцию санитарно-гигиенического назначения, при этом изделия сделаны из целлюлозы, бумаги и т.д.;

- сравниваемые товары 03 класса МКТУ и 05 класса МКТУ предназначены для разных целей потребления. Товары 03 класса МКТУ оспариваемого знака предназначены для поддержания чистоты лица и тела, полости рта, увлажнения, смягчения кожи и областью применения является повседневный обиход. Дезинфицирующие средства предназначены для уничтожения возбудителей инфекционных болезней человека и животных и областью применения является медицина, ветеринария, коммунальные службы. Гигиенические средства медицинского назначения используются в быту для личной гигиены;

- сравниваемые товары 05 и 03 классов МКТУ различаются по условиям сбыта. Дезинфицирующие средства реализуются прямыми поставками оптом от производителя на медицинские склады учреждений и организаций Министерства здравоохранения России, частным медицинским предприятиям; обладают определенными условиями транспортировки, не продаются в аптеках. Мыла, зубные порошки, пасты реализуются в местах розничной продажи, магазинах, аптеках. Гигиенические средства реализуются в аптеках, аптечных киосках;

- при анализе сравниваемых товаров 05 и 03 классов МКТУ не совпадает ни один из критериев однородности, товары отличаются по виду материала, из которого изготовлены, относятся к различным родовым группам, имеют разное назначение,

состав, цель применения, не являются взаимозаменяемыми, имеют разные условия сбыта, хранения и круг потребителей;

- на имя разных правообладателей зарегистрированы сходные до степени смешения товарные знаки, действующие, одни, в отношении товаров 03 класса МКТУ, другие, в отношении товаров 05 класса МКТУ ("Лайна" по свидетельству № 215168 и "Лайма" по свидетельству № 201956; "Антошка" по свидетельству № 224385 и "Антошка" по свидетельству № 284857 и др.);

- во избежание принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю правообладателем оспариваемого знака были получены исключительные права по договору об уступке противопоставленного товарного знака "СЕСТРЕНКА" в отношении части товаров 05 класса МКТУ, в том числе "гигиенические препараты, дезинфицирующие средства" (договор об уступке зарегистрирован Роспатентом за № Д0020166 от 29.03.2007, регистрации присвоен новый номер № 323394);

- при экспертизе оспариваемого знака Федеральным институтом промышленной собственности был учтен противопоставленный товарный знак "СЕСТРЕНКА" в отношении однородных товаров, что исключает нарушение норм пункта 1 статьи 7 Закона.

В обоснование своих доводов правообладатель представил копии следующих материалов:

- Большой российский энциклопедический словарь, Москва, 2006, на 4 л. [1];
- Популярный энциклопедический словарь, Москва, 2001, на 3 л. [2];
- распечатка из сети Интернет с сайта "Химик" на 2 л. [3];
- распечатка из сети Интернет "О дезинфицирующих средствах" (Минздравсоцразвития России) на 3 л. [4];
- распечатка из сети Интернет "Область применения дезинфицирующих средств" (компании "ЛАЙНА", "ДЕЛЬТАСЕПТ", "Инкраслав") на 7 л. [5];
- распечатка статьи "Выбор дезинфектанта" на 5 л. [6];
- инструкция № 1/2004 по применению дезинфицирующего средства "Славин" компании "Инкраслав", Москва, 2004 на 17 л. [7];

- распечатка из сети Интернет энциклопедия Рубрикон "Косметика" на 2 л. [8];
- распечатка "Об утверждении и введении в действие "Правил по проведению сертификации парфюмерно-косметической продукции" на 5 л. [9];
- распечатка из сети Интернет Большая советская энциклопедия "Моющие средства" на 3 л. [10];
- распечатка из сети Интернет о свойствах жидкого антисептического мыла на 2 л. [11];
- распечатка из сети Интернет "Антибиотики и антимикробная терапия" на 2 л. [12];
- распечатка специализированного электронного справочника по таможенному законодательству на 4 л. [13];
- Санитарно-эпидемиологические правила, раздел "Дезинфектология" на 6 л. [14];
- распечатка товарных знаков "АНТОШКА" (свидетельства № 224385, 284857); "ЛАЙНА" (свидетельство № 215168); "ЛАЙМА" (свидетельство № 201956); "Демос" (свидетельство № 142580); "ДЕГМОС" (свидетельство № 163197); "ДИМОС" (свидетельство № 185483) на 16 л. [15];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО "Группа "Аквалон" на 1 л. [16];
- лист из Устава ООО "Группа "Аквалон", приказ о назначении на должность Генерального директора данного общества на 3 л. [17].

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против регистрации оспариваемого знака "СЕСТРИЧКА" по свидетельству № 318443.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с

учетом даты (27.11.2001) поступления заявки № 2001736650/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Правилами ТЗ также установлено, что

- обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил ТЗ);
- согласно пункту 14.4.2.1 (1) Правил ТЗ при проверке обозначений в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не учитываются товарные знаки, регистрация которых аннулирована в соответствии со статьей 29 Закона;
- согласно пункту 14.4.2.2 Правил ТЗ, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы;
- сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (1) Правил ТЗ, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звуко-

четаний 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 и согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (2) Правил ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (3) Правил ТЗ: 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, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил ТЗ).

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3. Правил ТЗ).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 318443 [1] представляет собой словесное обозначение «СЕСТРИЧКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Товарному знаку [1] предоставлена правовая охрана в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Предоставление правовой охраны товарному знаку [1] оспаривается из-за наличия более раннего товарного знака, зарегистрированного на имя АОЗТ "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", Москва для товаров 05

класса "гигиенические препараты; дезинфицирующие средства" МКТУ, однородных по отношению к товарам 03 класса "лечебные мыла; дезинфицирующие мыла; дезодорирующие мыла; зубные порошки; зубные пасты; присыпка из талька" МКТУ оспариваемого знака.

Товарный знак по свидетельству № 206019 [2] представляет собой словесное обозначение "СЕСТРЕНКА", выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знака действует, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товарные знаки [1] и [2] выполнены в черно-белом исполнении.

Необходимо отметить, что согласно Международной классификации товаров и услуг 03 класс МКТУ включает в основном препараты для чистки и парфюмерно-косметические товары, препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории косметических товаров. К товарам 05 класса МКТУ относятся, в частности гигиенические препараты для личной гигиены (за исключением парфюмерно-косметических товаров). Согласно данной классификации, товары 03 класса МКТУ оспариваемой регистрации [1] относятся к парфюмерно-косметической продукции и предназначены для ухода за телом. Товары противопоставленного знака [2] относятся к обеззараживающей продукции и товарам медицинского характера, гигиенической направленности и предназначены для дезинфекции и санитарно-гигиенических целей.

Представленные материалы [1, 2] подтверждают отнесение сравниваемых товаров 03 и 05 классов МКТУ к разному виду-роду дезинфицирующих средств, косметических и гигиенических средств.

Анализ материалов [3-7, 14] подтверждает определенные специализированные каналы сбыта дезинфицирующих средств; круг потребителей (медицинские склады, частные медицинские предприятия и т.д.); определенные характерные свойства и состав; при этом реализация конечного продукта происходит в виде токсичных жидкостей; назначение, область применения, связанные с уничтожением возбудителей инфекционных болезней.

Материалы [8, 9] подтверждают определенные свойства, назначение и применение парфюмерно-косметических средств. Материалы [10-13] подтверждают характерные свойства, состав, применение моющих средств. Таким образом, мыла, являясь парфюмерно-косметической продукцией, предназначены для очистки кожи, оказывают очищающее и смягчающее, восстанавливающее действие, антибактериальные добавки не способствуют обособлению качественно иных свойств товара. Зубные порошки/пасты являются также косметическими средствами, предназначены для ежедневного ухода за полостью рта, имеют определенный состав. Следует также учесть, что реализация указанной категории товаров происходит через универсальные магазины в специализированных отделах. Присыпка из талька предназначена для ухода за телом человека, является парфюмерно-косметической продукцией, оказывает восстанавливающее действие кожи.

Непосредственные производства сравниваемых товаров 03 класса МКТУ оспариваемого знака [1] и товаров 05 класса МКТУ оспариваемого знака [2] различаются технологическими процессами, оборудованием, сырьевой базой, что в целом приводит к различным условиям реализации, удовлетворению разных нужд, кругу потребителей и, как следствие, их неоднородности.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный знак [2] зарегистрированы для товаров 03 и 05 классов МКТУ, которые не являются однородными между собой. Сравнимые товары не относятся к одному роду (виду), имеют разное назначение, свойства, состав сырья, условия сбыта/реализации на основании представленных правообладателем материалов [1-13], обладают различительной способностью независимо друг от друга, при этом отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

С учетом изложенного выше, сопоставительный анализ знаков [1] и [2] на тождество и сходство нецелесообразен. Вместе с тем, отсутствие идентичности обозначений также приводит к малой вероятности смешения товаров на рынке.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, как сходного до степени смешения с товарным знаком [2], зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица, в отношении однородных товаров, является неправомерным.

Коллегией также принято во внимание, что исключительные права на противопоставленный знак [2] в отношении товаров 05 класса МКТУ "гигиенические препараты; дезинфицирующие средства" в настоящее время согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за № РД0020166 от 29.03.2007, принадлежат правообладателю знака [1], что исключает столкновение прав различных лиц.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 09.02.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака "СЕСТРИЧКА" по свидетельству № 318443.