

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 13.04.2021 возражение, поданное АО «ДИАЛ Инжиниринг», г. Лосино-Покровский (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019740569, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**SANS**» по заявке №2019740569 с приоритетом от 16.08.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.12.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019740569. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:




- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 686403 с приоритетом от 11.01.2018) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ [1];

SAN

- с товарным знаком « **SAN** » (по свидетельству № 551501 с приоритетом от 31.01.2014) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 499375 с приоритетом от 17.08.2010) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ [3];


САН

- с товарным знаком « **САН** » (по свидетельству № 424806 с приоритетом от 27.10.2008) в отношении товаров 21 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 21 класса МКТУ [4];


T-San

- с товарным знаком « **T-San** » (по свидетельству № 412061 с приоритетом от 20.10.2008) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [5];




- с товарным знаком «» (по свидетельству № 346017 с приоритетом от 11.11.2005) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [6];




- с товарным знаком «» (по свидетельству № 275877 с приоритетом от 09.07.2003) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [7];




- с товарным знаком «» (по свидетельству № 275877 с приоритетом от 12.09.1997) в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ [8];

- со знаком «SAINS» (международная регистрация № 1481383 с конвенционным приоритетом от 23.11.2018) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ [9];




- со знаком «» (международная регистрация № 1374291 с приоритетом от 20.04.2017) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [10];



- со знаком «» (международная регистрация № 1344789 с приоритетом от 23.08.2016) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [11];



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 499376 с приоритетом от 03.09.2010) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ [12].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.04.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем был скорректирован перечень испрашиваемых товаров 03, 05 классов МКТУ;

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 14.12.2020 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 21 класса МКТУ;

- заявитель считает, что товарные знаки [1-12] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2019740569, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [САНС], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-12] имеют следующие звучания [САНИ], [САН], [САНО], [ТСАН], [САИС], [САИНС], [САНА] то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-12] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-12] различаются по семантическому признаку сходства, так как заявленное обозначение «sans» представляет собой слово французского происхождения, которое на русский язык переводится как «без» (<https://classes.ru/all-french/dictionary-french-russian-universal-term-64217.htm>), в то время как противопоставленные товарные знаки [1-9] не имеют словарных значений, а противопоставленные товарные знаки [3, 10-12] представляют собой лексические единицы испанского языка, которые переводятся на русский язык как

«здоровый/здоровая» (<https://classes.ru/all-spanish/dictionary-spanish-russian-essential-term-14550.htm>).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.12.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

На заседании коллегии от 21.05.2021 заявитель представил дополнение к возражению от 13.04.2021, в котором скорректировал перечень испрашиваемых товаров 03, 05 классов МКТУ:

03 - средства для устранения засоров в сточных трубах, а именно чистящие препараты для предотвращения образования засоров в сточных трубах; кремы косметические; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; наборы косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические для детей; шампуни; шампуни сухие;

05 - бумага с особой пропиткой от моли; дезинфектанты; дезодоранты для освежения воздуха; инсектициды; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; препараты, предохраняющие от моли; репелленты; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов.

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

С учетом даты (16.08.2019) поступления заявки №2019740569 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 «SANS» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 14.12.2020 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 21 класса МКТУ, противопоставленные товарный знак [4] может не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении испрашиваемой позиции товаров 03 класса МКТУ «средства для устранения засоров в сточных трубах, а именно чистящие препараты для предотвращения образования засоров в сточных трубах» коллегия отмечает, что, согласно материалам заявки, данные товары не были заявлены изначально, о чем свидетельствует 004 форма от 26.09.2019, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в отношении указанных товаров 03 класса МКТУ не может быть осуществлена.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-3, 5- 13].

Коллегия отмечает что, так как заявителем был существенно скорректирован перечень испрашиваемых товаров 03, 05 классов МКТУ, противопоставленные товарные знаки [1, 2, 5, 6, 10, 11] могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в данных регистрациях отсутствуют товары 03, 05 классов МКТУ, которые являлись бы однородными испрашиваемым товарам 03, 05 классов МКТУ заявленного обозначения.

Так, заявленные товары 03 класса МКТУ «кремы косметические; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; наборы косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей;

средства для ухода за кожей косметические; средства косметические для детей; шампуни; шампуни сухие» являются неоднородными товарам 03 класса МКТУ «средства для устранения засоров в сточных трубах, а именно чистящие препараты для предотвращения образования засоров в сточных трубах; препараты для чистки раковин и сточных труб; препараты для чистки машин для дробления отходов, отбросов, мусора; средства для промывки машин для дробления отходов, отбросов, мусора; препараты для чистки машин для дробления отходов, также содержащие дезодорирующие ингредиенты; универсальные очистители поверхностей для бытового использования; очистители для варочных поверхностей и конфорок; универсальные стеклоочистители для бытовых целей, включенные в 03 класс; препараты для мытья окон; универсальные очистители для кухни и кухонных приборов; препараты для чистки посудомоечных машин; средства для промывки посудомоечных машин; препараты для чистки посудомоечных машин, также содержащие дезодорирующие ингредиенты; универсальные очистители для бытовых приборов; препараты для чистки стиральных машин; средства для промывки стиральных машин; препараты для чистки стиральных машин, также содержащие дезодорирующие ингредиенты; универсальные очистители для бытовых целей; препараты для чистки кухонь, туалетов, ванн, раковин, плит, кухонных приборов и полов; препараты для чистки туалетов; препараты для чистки унитазов; ароматизаторы воздуха» противопоставленного товарного знака [1], поскольку испрашиваемые товары 03 класса МКТУ относятся к косметическим средствам, в то время как товары 03 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], относятся к средствам для очистки, применяемым на производстве и в домашнем хозяйстве, то есть сравниваемые товары имеют различные круги потребителей, разные назначения, различные условия применения, а также не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми товарами.


Товары 05 класса МКТУ «бумага с особой пропиткой от моли; дезинфектанты; дезодоранты для освежения воздуха; инсектициды; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; препараты, предохраняющие от

моли; репелленты; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов» заявленного обозначения не являются однородными товарам 05 класса МКТУ «добавки пищевые, добавки спортивные пищевые и витамины; воды минеральные для медицинских целей, капсулы для лекарств, капсулы для фармацевтических целей, карамельки для медицинских целей, конфеты лекарственные, кора деревьев для фармацевтических целей, корни лекарственные, крахмал для диетических или фармацевтических целей, мази для фармацевтических целей, материалы перевязочные медицинские, медикаменты, медикаменты для ветеринарных целей, медикаменты для человека, молоко белковое, молоко миндальное для фармацевтических целей, молочко пчелиное маточное для медицинских целей, мята для фармацевтических целей, напитки диетические для медицинских целей, напитки из солодового молока для медицинских целей, настои лекарственные, настойки для медицинских целей, отвары для фармацевтических целей, препараты биологические для ветеринарных целей, препараты биологические для медицинских целей, препараты ветеринарные, препараты для ухода за кожей фармацевтические, препараты для чистки контактных линз, препараты фармацевтические, продукты белковые пищевые для медицинских целей, продукты детского питания, продукты диетические пищевые для медицинских целей, резинка жевательная для медицинских целей, сахар для медицинских целей, сбор чайный противоастматический, сиропы для фармацевтических целей, средства анестезирующие, средства антисептические, средства болеутоляющие, средства вспомогательные для медицинских целей, средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях, средства для похудения медицинские, средства для ухода за полостью рта медицинские, средства моющие для медицинских целей, средства тонизирующие [лекарственные препараты], средства, укрепляющие нервы, средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; аминокислоты для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; глюкоза для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; желатин для



медицинских целей; кислоты для фармацевтических целей; лактоза; мука для фармацевтических целей; препараты витаминные; продукты белковые пищевые для медицинских целей; стероиды; ферменты для медицинских целей; veterinary products, not in the field of aquaculture (ветеринарная продукция не в области аквакультуры)» противопоставленных товарных знаков [2, 5, 6, 10, 11], так как заявленные товары 05 класса МКТУ относятся к средствам от паразитов, а также к средствам гигиеническим, в то время как товары 05 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2, 5, 6, 10, 11], относятся к медицинским и к ветеринарным препаратам, а также к пищевым добавкам, то есть сравниваемые товары имеют различные круги потребителей, разные назначения, различные условия применения, а также не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми товарами.

Что касается сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 8, 9, 12] коллегия находит целесообразным сообщить следующее.



Противопоставленный товарный знак [3] «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде квадрата и из словесного элемента «sano», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.



Противопоставленные товарные знаки «», «», по свидетельствам №№ 173280 [8], 499376 [12] представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [9] «SAINS» по международной регистрации №1481383 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 8, 9, 12] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «SANS»/«САН»/«SANO»/«SAINS», которые характеризуются близким звукорядом, а также сходством частей «САН» (звук «і» противопоставленного товарного знака [9] теряется в потоке речи и не приводит к трудности в прочтении).

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [3, 9, 12], так как и само заявленное обозначение, и данные противопоставленные товарные знаки выполнены буквами латинского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении противопоставленных товарных знаков, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 8, 9, 12] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 03 класса МКТУ «кремы косметические; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; наборы косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические для детей; шампуни; шампуни сухие» заявленного обозначения являются однородными товарам 03 класса МКТУ «моющие средства, включенные в 3 класс; мыла; препараты для мытья рук, включенные в 3 класс;

make-up (косметика); non-medicated cosmetics (косметика не для медицинских целей); skin care preparations (база под макияж); skin care products (средства для ухода за кожей); skin care creams, other than for medical use (кремы для ухода за кожей не для медицинских целей); sunscreen preparations (солнцезащитные крема); non-medicated soaps (немедикаментозное мыло); perfumery (парфюмерия); essential oils (эфирные масла); non-medicated hair lotions (лосьоны для волос не для медицинских целей); hair care preparations (средства для ухода для кожи головы); nail care preparations (средства для ухода за ногтями); false nails (накладные ногти); shaving preparations (средства для депиляции); dentifrices (средства для ухода за полостью рта); mascaras to be applied using electric applicators (косметика, которая наносится посредством электрического аппликатора)» противопоставленных товарных знаков [8, 9], поскольку относятся к косметическим средствам, а также к средствам гигиены, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 05 класса МКТУ «бумага с особой пропиткой от моли; дезинфектанты; дезодоранты для освежения воздуха; инсектициды; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; препараты, предохраняющие от моли; репелленты; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов» заявленного обозначения являются однородными товарам 05 класса МКТУ «гигиенические препараты; дезинфицирующие средства; фунгициды, пестициды; средства для очистки и ароматизации воздуха; препараты для освежения воздуха; disinfectants (дезинфицирующие средства)» противопоставленных товарных знаков [3, 12], поскольку относятся к средствам для борьбы с паразитами, а также к антибактериальным средствам, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [3, 8, 9, 12] в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно противопоставленного товарного знака [7] «**САИС**» по свидетельству № 275877 коллегия отмечает следующее. Сравнительный анализ заявленного обозначения и указанного противопоставленного товарного знака [7] показал, что в состав сравниваемых обозначений входят словесные элементы «SANS»/«САИС», которые различаются по произношению: САНС/САИС, имеют различный звукоряд, разное количество слогов и различное ударение, в связи с чем коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и указанный противопоставленный товарный знак не являются сходными по фонетическому критерию сходства. Кроме того, сравниваемые обозначения выполнены буквами разных алфавитов (латинского и русского соответственно), что различает их по визуальному признаку сходства. Таким образом, коллегия находит основания для формулирования вывода о том, что данные обозначения не являются сходными до степени смешения.

Однако, несмотря на то, что коллегией снимается противопоставление [7], заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении ограниченного перечня товаров 03, 05 классов МКТУ в связи с наличием других противопоставлений, а именно товарных знаков [3, 8, 9, 12], что было проанализировано в тексте заключения выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 14.12.2020.