

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 05.04.2021, поданное ООО “Медекс”, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019711660, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « _____ » по заявке №2019711660 с приоритетом от 18.03.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ.

Роспатентом 03.06.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019711660 в отношении части товаров 03 класса МКТУ «антистатики бытовые; вода жавелевая; красители для воды в туалете; препараты для полирования; шкурка стеклянная».

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 03 класса МКТУ,

всех товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «GEN», зарегистрированным под № 619200 (1) на имя Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕН 87", 107023, Москва, ул. Буженинова, 30, стр. 3 с приоритетом от 09.10.2015 для однородных товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ;

- ранее заявленным обозначением «GEN» под №1465448 (2) на имя «GEN İLAC VE SAĞLIK URUNLERI SANAYI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ», Mustafa Kemal Mahallesi 2119. Sokak No:3 D:2-3 Cankaya TR-06520 Ankaras конв. приоритетом от 06.11.2018 для однородных товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, делопроизводство не завершено;

- товарным знаком «GEN», зарегистрированным под № 717195 (3) на имя Общество с ограниченной ответственностью "ФРОСТГЕЙТ", 630128, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, д. 4Г, оф. 601 с приоритетом от 27.06.2018 для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении на решение Роспатента изложено следующее:

- при взгляде на все противопоставленные обозначения очевидно бросается в глаза их существенное отличие по графическому, семантическому, фонетическому критериям, а также оригинальность изобразительных элементов и дизайнерского решения в целом;

- очевидно, что общий посыл, смысл, заложенные в обозначения, и общее зрительное впечатление от обозначений, совершенно разные;

- ничто в заявленном обозначении не указывает на ген в самом стандартном понимании этого слова (элемент организма, несущий наследственную информацию);

- в силу использования слова «la» оно воспринимается как иностранное и может быть прочитано как «Ла джен», а не «Ла Ген», что позволяет сказать о

совершенно разным общим зрительным впечатлении, которое производят сравниваемые обозначения на потребителя;

- заявляемое обозначение не сходно до степени смешения с товарным знаком (3), поскольку в данном противопоставленном знаке ключевым является слово «Game» - игра, а сам знак используется для разработчиков игр, приезжающих на конференции;

- фонетически заявленное обозначение и противопоставленный знак (3) отличаются фонетической длиной обозначений, включением в их состав разных слов;

- сравниваемые обозначения выполнены в совершенно различной графике, отличаются по стилю написания букв «GEN», содержат различные изобразительные элементы в обозначениях, что позволяет сделать вывод об отсутствии сходства по графическому критерию;

- заявленное обозначение не имеет никакой семантики, а в противопоставленном товарном знаке (3) слово «GEN» является аббревиатурой слов «Gamedev events NSK» и будет связываться потребителями с компьютерными играми, а также мероприятиями в данной сфере, что говорит о несходстве знаков по семантическому критерию;

- рассматриваемое обозначение и противопоставленный знак (1) отличаются общим зрительным восприятием и не могут быть смешаны в гражданском обороте, так как знак (1) используется исключительно для продвижения услуг клиник и никоим образом не относится к производству товаров 03, 05 класса МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак (2) принципиально различаются по общему зрительному впечатлению, а также отсутствию по фонетическим и семантическим признакам сходства.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.03.2019) поступления заявки №2019711660 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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).


На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2019711660 заявлено



комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птицы и словесные элементы «La GEN», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правая охрана заявленного обозначения испрашивается в белом, золотом, темно-золотом, светло-золотом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ.


Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой



комбинированное обозначение “”, содержащее оригинальное изображение в виде девяти кругов, внутри которых расположены буквы и цифры. Несколько кругов соединены линиями и выделены цветом, внутри данных кругов прочитывается слово «GEN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Указанный словесный элемент «GEN» расположен в кружочках, выполненных по горизонтали и по вертикали. Справа от описанных элементов размещены одно под другим слова «сеть клиник инновационной косметологии», которые являются неохраняемыми элементами обозначения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (2) является комбинированным




обозначением “”, включающее изобразительный элемент в

виде стилизованного изображения цепочки ДНК человека и словесный элемент «GEN», выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой



комбинированное обозначение “”, состоящее из изобразительного элемента в виде квадрата, на фоне которого расположены множественные фигуры и словесные элементы “GEN GAMEDEV EVENTS NSK”, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. При этом словесные элементы “GAMEDEV EVENTS NSK” являются неохраноспособными элементами обозначения, а слово “GEN” выделено желтым цветом и занимает большую часть в обозначении, следовательно, несет в нем индивидуализирующую функцию. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными в силу полного фонетического и семантического вхождения словесного элемента “GEN” в противопоставленные знаки (1-3).

Слово “GEN” в переводе с французского и английского языков на русский язык означает “ген” - наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности (<https://translate.yandex.ru/>, <https://ru.wikipedia.org/>).

Графически сопоставляемые обозначения отличаются друг от друга, но следует указать, что этот фактор носит второстепенный характер в силу установленной высокой степени фонетического и семантического сходства

обозначений. При этом следует учесть, что сравниваемые словесные элементы выполнены буквами одного алфавита и большинство букв совпадает, что сближает знаки по графическому признаку сходства.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в целом и ассоциировании их друг с другом.

Анализ однородности заявленных товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ и товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ, указанных в противопоставленных товарных знаках (1-3), показал следующее.

Заявленные товары 03 класса МКТУ “амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи / кремы для кожи; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; древесина ароматическая; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла, используемые как очищающие средства; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло

розовое; масло терпентинное для обезжиривания; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; накладки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты зубные / порошки зубные; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; помада губная; помады для косметических целей; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; препараты для бритья; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; сафрол; свечи массажные для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки

нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]; биоревитализанты; биорепаранты; мезороллеры; сыворотка для наружного применения; химические пилинги” являются однородными товарам 03 класса МКТУ “эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты” противопоставленного знака (1), поскольку объединены родовыми понятиями “парфюмерные изделия, косметические средства для людей и животных, препараты для ухода за полостью рта”, соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Заявленные товары 05 класса МКТУ “коллаген для медицинских целей; лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; мази; мази от солнечных ожогов; масла лекарственные; ментол; молоко миндальное для фармацевтических целей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; мята для фармацевтических целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры дермальные инъекционные; филлеры интрадермальные; препараты для лечения угрей; препараты для органотерапии; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты

медицинские для роста волос; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; пудра жемчужная для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; сыворотки; таблетки-антиоксиданты; таблетки для загара; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; шампуни лечебные; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для медицинских целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей” являются однородными товарам 05 класса МКТУ “фармацевтические; гигиенические препараты для медицинских целей; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков” противопоставленного товарного знака (1), товаров 05 класса МКТУ “фармацевтические препараты, медицинские препараты; санитарные препараты медицинского назначения; диетические продукты питания и вещества, адаптированные для медицинского применения, пищевые добавки для людей; пластыри, материалы для перевязок; дезинфицирующие средства” противопоставленного товарного знака (2), поскольку они соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ “аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров 03 и 05 классов МКТУ; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров 03 и 05 классов МКТУ и услуг; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся

коммуникационных стратегий в связях с общественностью; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров 03 и 05 классов МКТУ на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 03 и 05 классов МКТУ]”

являются однородными услугам 35 класса МКТУ “реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба” противопоставленного товарного знака (1), услугам 35 класса МКТУ “агентства рекламные; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; информация деловая; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные "оплата за клик" / услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]” противопоставленного товарного знака (3),

так как они соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, оказываются одними и теми же лицами, имеют один круг потребителей.

Следует указать, что однородность заявителем в возражении не оспаривается.

С учетом вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о высокой степени однородности сопоставляемых товаров и услуг, которые могут быть перепутаны на российском рынке среди их потребителей, следовательно, при восприятии сопоставляемых обозначений у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров и услуг. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-3) в отношении однородных товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.04.2021 и оставить в силе решение Роспатента от 03.06.2020.