

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), рассмотрела возражение, поступившее 10.03.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Трансхим", г. Тула (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021721518, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « »

по заявке №2021721518 с приоритетом от 12.04.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.11.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021721518 в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ и всех заявленных услуг 35 класса МКТУ. В отношении части

заявленных товаров 03 класса МКТУ и всех заявленных товаров 05 класса МКТУ было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации «TRANSKIN» под №531660 с датой приоритета от 28.06.1988г., зарегистрированной на имя PIERRE FABRE S.A. 12, Франция, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.03.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые слова «ТРАНСХИМ» и «TRANSKIN» отличаются фонетически;
- начальные части «ТРАНС/TRANS» сравниваемых обозначений для целей оценки сходства следует отнести к слабым элементам, поскольку они представляют собой приставку, достаточно широко используемую в составе различных наименований и являются полисемичными;
- совпадение указанных начальных частей в составе сравниваемых обозначений не способно определять сходство между ними в целом;
- различительная способность и восприятие каждого из сравниваемых обозначений в целом определяется именно сочетанием их начальных частей с конечными (-ХИМ и -SKIN);
- слово «SKIN» (кожа) способно достаточно отчетливо восприниматься в составе противопоставленного товарного знака, так как одна согласная «S» формально заменяет собой удвоенную и относится как к начальному, так и к конечному его слогу;
- конечные части сравниваемых обозначений «ХИМ» и «SKIN» имеют объективные различия при восприятии потребителем их визуального, фонетического и семантического содержания;

- сравниваемые товарные знаки «ТРАНСХИМ» и «TRANSKIN» не обладают какой-либо конкретной семантической окраской по отношению к товарам, для которых знаки зарегистрированы / поданы на регистрацию, поэтому сами по себе они не создают представления, ни о самих товарах, ни о производителе этих товаров;

- перечень товаров 05 класса МКТУ по противопоставленному товарному знаку «фармацевтические и ветеринарные препараты, средства гигиены и ухода за кожей» в сравнении с товарами 05 класса МКТУ, для которых требуется регистрация товарного знака ТРАНСХИМ «дезинфицирующие средства», то сравниваемые товары даже в отдаленной степени нельзя рассматривать, как товары, которые имеют похожее назначение, в связи с чем опять же не возникает предпосылок для появления ассоциаций о принадлежности товаров ТРАНСХИМ и TRANSKIN к одному источнику происхождения;

- необходимо также отметить, что выбор того или иного дезинфицирующего средства определяется обязанностью хозяйствующего субъекта выполнять санитарное законодательство, и формулирует требования, которым и должен соответствовать закупаемый товар;

- товары заявителя предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего исключительно специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли, вероятность смешения товаров, маркированных заявленным обозначением, а также товаров по противопоставленному знаку, исключена;

- заявленное обозначение также является фирменным наименованием компании заявителя, которое зарегистрировано в установленном законом порядке и используется Обществом при осуществлении своей деятельности, в том числе для индивидуализации товаров и услуг, и обладает достаточной узнаваемостью, чтобы не быть спутанным с другими товарными знаками.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 классов МКТУ

«средства дезинфицирующие для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, изделий медицинского назначения, белья, посуды, в том числе лабораторной, предметов для мытья посуды, обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских отходов, игрушек, резиновых коврик при инфекциях и при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях, клинических, микробиологических лабораториях, в инфекционных очагах, на санитарном транспорте, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, образования, культуры, спорта, торговли и общественного питания, учреждениях социального обеспечения; дезинфектанты; средства дезинфицирующие».

На заседании коллегии, состоявшемся 06.05.2022, коллегией были выдвинуты новые основания, связанные с тем, что часть товаров 03 класса МКТУ, которым была предоставлена правовая охрана, признана однородной противопоставленным товарам 03 и 05 класса МКТУ знака по международной регистрации №531660.

Ознакомившись с дополнительными основаниями, заявитель настаивал на отсутствии сходства сравниваемых знаков, а также отсутствии однородности испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.04.2021) поступления заявки №2021721518 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 « _____ » является комбинированным, состоящим из слова «ТРАНСХИМ» выполненных стандартными буквами русского алфавита и геометрической фигуры.

Решение Роспатента от 23.11.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021721518 оспаривается в части отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 05 классов МКТУ, а именно *«средства дезинфицирующие для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, изделий медицинского назначения, белья, посуды, в том числе лабораторной, предметов для мытья посуды, обуви из резины, пластмасс и других полимерных материалов, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских отходов, игрушек, резиновых коврик при инфекциях и при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях, клинических, микробиологических лабораториях, в инфекционных очагах, на санитарном транспорте, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, образования, культуры, спорта, торговли и общественного питания, учреждениях социального обеспечения; дезинфектанты; средства дезинфицирующие».*

Вместе с тем, коллегией было выявлено несоответствие части товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана заявленному обозначению, норме пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению был противопоставлен знак «TRANSKIN» по международной регистрации №531660, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «ТРАНСХИМ», который и несет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

Противопоставленный знак по международной регистрации имеет произношение [ТРАНС-КИН].

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы [ТРАНС-ХИМ] и [ТРАНС-КИН].

Сравниваемые обозначения имеют 2 слога, тождественные начальные части ТРАНС-, а также сходные части – ХИМ и –КИН. Таким образом, большинство букв (6 из 8), расположенных в одинаковой последовательности имеет тождественное звучание, а разница в две буквы «К» и «Н», которые при произношении имеют сходное звучание с буквами «Х» и «М» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении сравниваемых словесных элементов, анализ по семантическому сходству провести невозможно.

По графическому критерию сходства, следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак имеют визуальные различия, однако наличие всех трех признаков сходства (фонетического, семантического, графического) не является обязательным для установления сходства сравниваемых обозначений.

Таким образом, вышеизложенный анализ показал, что сравниваемые знаки имеют высокую степень фонетического сходства.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что испрашиваемые товары 05 класса МКТУ *«средства дезинфицирующие для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, изделий медицинского назначения, белья, посуды, в том числе лабораторной, предметов для мытья посуды, обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских отходов, игрушек, резиновых ковриков при инфекциях и при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических*

учреждениях, клинических, микробиологических лабораториях, в инфекционных очагах, на санитарном транспорте, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, образования, культуры, спорта, торговли и общественного питания, учреждениях социального обеспечения; дезинфектанты; средства дезинфицирующие», а также часть товаров 03 класса МКТУ «препараты для чистки химические бытовые; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами», относятся к дезинфицирующим средствам их следует признать однородными противопоставленным товарам 03 класса МКТУ «savons» (перевод: мыла) и товарам 05 класса МКТУ «produits pour l'hygiène et les soins de la peau» (перевод: средства гигиены и ухода за кожей) противопоставленного знака по международной регистрации №531660, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации. Сравниваемые товары имеют одно и то же назначение (гигиена), могут иметь одни и те же каналы сбыта, область применения, круг потребителей.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков (знака по международной регистрации) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком, и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Довод заявителя об отсутствии фактического смешения сравниваемых товаров в гражданском обороте ввиду узкоспециализированной деятельности заявителя не является убедительным, поскольку в рамках соответствия требованиям пункта 6

статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары, в отношении которых испрашивается / распространяется правовая охрана.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.03.2022, изменить решение Роспатента от 23.11.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021721518.