

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 года № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 года № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 11.03.2022, поданное компанией Дентсплай Эл Эл Си, Профешнл Дивижн (осуществляющая деятельность под наименованием «Султан Хэлскеа»), Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020737177, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2020737177 было подано 15.07.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ «маски для лица для использования сотрудниками здравоохранения / медицинскими работниками; маски для лица для медицинского и хирургического использования; маски для лица для стоматологического использования».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «COM-FIT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020737177 было принято 12.05.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «COMFIT» по свидетельству №655988, зарегистрированным на имя компании ВРП Эйша Пасифик Сdn. Бхд., Лот 1, Джалаан 3, Кавасан Перусахаан Бандар Бару Салак Тингги, 43900 Сепанг Селангор, Малайзия, в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.03.2022, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Заявитель обращает внимание на определенные отличия заявленного обозначения и противопоставленного знака и просит принять во внимание тот факт, что заявленные товары являются неоднородными товарами противопоставленного знака.

По мнению заявителя, маски и перчатки относятся к разным видам товаров, они выполняют разные функции и у них разное назначение, они изготавливаются из разных материалов и технология их изготовления различна, они не могут заменить друг друга и могут использоваться по отдельности, не являясь неотъемлемой частью друг друга.

Кроме того, и заявленные товары, и товары противопоставленного знака имеют узкие и четкие формулировки и не имеют в своем описании широких/видовых формулировок, которые бы допускали возможность включения заявленных товаров в товары противопоставленного знака и наоборот.

Тот факт, что два конкретных товара и/или услуги относятся к одному и тому же классу МКТУ и родовой категории, также не позволяет однозначно считать их однородными.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по всем основным признакам однородности заявленные товары не являются однородными товарами противопоставленного знака и, следовательно, не существует риска смешения товаров на рынке.

В связи с изложенным, заявитель просит снять данное противопоставление и вынести решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

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

С учетом даты (15.07.2020) поступления заявки №2020737177 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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. 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, на регистрацию товарного знака заявлено словесное обозначение «**COM-FIT**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В соответствии с доводами, приведенными в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком «**COMFIT**» по свидетельству №655988, зарегистрированным в отношении товаров 10 класса МКТУ «перчатки хирургические и медицинские; перчатки для медицинского осмотра; перчатки защитные для хирургических целей; перчатки защитные для медицинских целей; перчатки латексные для хирургических целей; перчатки защитные от радиационного излучения для медицинских целей».

Сходство заявленного словесного обозначения с противопоставленными товарными знаками было установлено на основании фонетического тождества и визуального сходства словесных элементов «COM-FIT» - «COMFIT», что обусловлено наличием совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, наличием двух совпадающих слогов (частей) обозначений и использованием одних и тех же заглавных букв латинского алфавита. При этом наличие дефиса в заявлении обозначении не оказывает влияния на общий вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Отсутствие семантики в словах «COM-FIT» - «COMFIT» усиливает значение фонетического и визуального факторов сходства.

Учитывая, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, высокая степень сходства сравниваемых обозначений определяет расширение диапазона товаров, которые рассматриваются как однородные.

В данном случае товары 10 класса МКТУ заявленного перечня «маски для лица для использования сотрудниками здравоохранения / медицинскими работниками; маски для лица для медицинского и хирургического использования; маски для лица для стоматологического использования» признаются однородными с товарами 10 класса МКТУ «перчатки хирургические и медицинские; перчатки для медицинского осмотра; перчатки защитные для хирургических целей; перчатки защитные для медицинских целей; перчатки латексные для хирургических целей; перчатки защитные от радиационного излучения для медицинских целей», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров, а именно, санитарно-гигиенических изделий медицинского назначения, обусловливающих соблюдение в домашних условиях и медицинских организациях установленных санитарных правил, проведение различных мероприятий, направленных на улучшение и оздоровление условий жизни и труда человека, имеют сходные каналы реализации через сеть аптек или медицинских учреждений, являются взаимодополняемыми, совместно используются, что определяет одинаковый круг потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение вызывает сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров, что позволяет признать их сходными до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020737177, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.03.2022, и оставить в силе решение Роспатента от 12.05.2021.