


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.06.2021 возражение, поданное компанией ЛИВ Пэtent Компани Лимитед бай Гэранти, Ирландия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020748830, при этом установила следующее.


Словесное обозначение « **PH-Plex** » по заявке №2020748830 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 07.09.2020 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.05.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «  » [1] по свидетельству №616922 с приоритетом от 19.05.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной

ответственностью «СИКМО», 143026, Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, б-р Большой, д. 42, стр. 1, эт. 1, помещ. 334, раб. 45 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- с обозначением «» [2] по заявке №2020751332 с приоритетом от 17.09.2020, заявленным на имя Общества с ограниченной ответственностью «СИКМО», 143026, Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, б-р Большой, д. 42, стр. 1, эт. 1, помещ. 334, раб. 45 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель указал на необоснованность противопоставления обозначения [2] по заявке №2020751332 в связи с тем, что оно обладает более поздним приоритетом, чем заявленное обозначение по рассматриваемой заявке №2020748830. Кроме того, в заключении по результатам экспертизы, в качестве однородных товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения приводятся такие позиции 03 класса МКТУ противопоставления [2] как *«продукты косметические и туалетные нелечебные, пасты зубные нелечебные; продукты парфюмерные, масла эфирные»*, однако в соответствии с официальной информацией Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ противопоставлению [2] в отношении этих товаров правовая охрана в рамках свидетельства №813204 предоставлена не была.

Что касается противопоставления [1], то, по мнению заявителя, между заявленным обозначением и данным товарным знаком отсутствует сходство до степени смешения ввиду разницы их восприятия в фонетическом, семантическом и графическом отношениях.

Заявитель ограничивает заявленный перечень товаров 03 класса МКТУ по рассматриваемой заявке такими позициями как *«нелечебные косметические и туалетные средства; пасты зубные нелечебные; изделия парфюмерные; масла эфирные»*, с учетом чего отсутствует однородность с товарами 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку товары противопоставленного товарного знака относятся к категории бытовой химии, а указанные товары заявленного обозначения – к косметическим средствам, т.е. сопоставляемые товары

относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение и круг потребителей, не взаимодополняемы и не взаимозаменяемы.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020748830 в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ *«нелечебные косметические и туалетные средства; пасты зубные нелечебные; изделия парфюмерные; масла эфирные»*.



В качестве материалов, иллюстрации доводов возражения, заявителем представлены выдержки из онлайн словаря academic.ru с переводом слова «plex».


На заседании коллегии, состоявшемся 10.08.2021, были выявлены дополнительные обстоятельства в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а именно, заявителю было указано на неохраноспособность буквенного элемента «РН» в составе заявленного обозначения, воспринимающегося в качестве указания кислотности и не обладающего различительной способностью для товаров 03 класса МКТУ.

Заявитель, надлежащим образом ознакомленный с дополнительными обстоятельствами на заседании коллегии 10.08.2021, ходатайствовал о переносе рассмотрения возражения в соответствии с положениями пункта 28 Правил ППС, а в дальнейшем на заседании коллегии, состоявшемся 09.09.2021, представил свои аргументы относительно вышеприведенных доводов.

Так, заявитель отметил, что для обозначения кислотности используется иной показатель – pH, указал на наличие таких зарегистрированных товарных знаков для

товаров 03 класса МКТУ как «» по свидетельству №670456, «»

по свидетельству №597246, «» по свидетельству №577750, «»

по свидетельству №512181, «» по свидетельству №577749, «Pro-pH» по



свидетельству №707281, «SKIN^{PH}ORIA» по свидетельству №751238, «PH.GROUP» по свидетельству №775507, «**Hairplexx**» по международной регистрации №1455082, «**SUPERPLEX**» по свидетельству №634633 с элементами «PH» (без дискламации) и «PLEX», а, кроме того, дополнительно ограничил перечень заявленных товаров 03 класса МКТУ такими позициями как *«нелечебные косметические и туалетные средства для ухода за волосами, за исключением мыла; пасты зубные нелечебные; изделия парфюмерные; масла эфирные»*.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (07.09.2020) поступления заявки №2020748830 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимающиеся как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на

государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

- 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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 «**PH-Plex**» по заявке №2020748830, поданное на регистрацию в качестве товарного знака 07.09.2020, является словесным, включает в свой состав выполненные в стандартной шрифтовой манере через дефис буквосочетание «PH» и словесный элемент «Plex». В соответствии с доводами заявителя регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020748830 испрашивается для скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ *«нелечебные косметические и туалетные средства для ухода за волосами, за исключением мыла; пасты зубные нелечебные; изделия парфюмерные; масла эфирные»*.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**PH-Plex**» в качестве товарного знака основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с




противопоставленными товарным знаком «» [1] по свидетельству №616922 с приоритетом от 19.05.2016 и обозначением «» [2] по заявке №2020751332 с приоритетом от 17.09.2020 (на дату подачи настоящего возражения - товарный знак по свидетельству №813204), принадлежащими Обществу с ограниченной ответственностью «СИКМО».



Противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству №616922 с приоритетом от 19.05.2016 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «plex», расположенный на фоне комбинации из геометрических элементов. Товарный знак [1] зарегистрирован, в частности, для товаров 03 класса МКТУ *«воски полировочные; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; кремы для полирования; масла, используемые как очищающие средства; мыла; препараты для замачивания белья; препараты для обесцвечивания; препараты для полирования; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты отбеливающие для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; растворы для очистки; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях».*



Противопоставленный товарный знак «» [2] по свидетельству №813204 с приоритетом от 17.09.2020 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «PLEX» в оригинальном графическом исполнении и элемент «®». Товарный знак [2] зарегистрирован, в частности, для товаров 03 класса МКТУ *«препараты для отбеливания и вещества прочие для стирки, препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; абразивы; антистатики бытовые; ароматизаторы воздуха; вещества ароматические для отдушивания белья; воск для пола; воск для пола,*

предохраняющий от скольжения; воски для кожи / кремы для кожи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; кремы для полирования; мыла дезодорирующие; мыла; препараты для замачивания белья; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для полирования; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пятновыводители; растворы для очистки; синька для обработки белья; составы для предохранения кожи [полировальные]; средства для ухода за обувью».

Как справедливо отмечается в поступившем возражении, противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №813204 имеет более позднюю дату приоритета (приоритет от 17.09.2020), нежели заявленное обозначение (приоритет от 07.09.2020). В этой связи противопоставление указанного товарного знака является неправомерным и снимается.

Вместе с тем анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не

реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Анализ заявленного обозначения показал, что благодаря наличию дефиса в его составе выделяются две части - буквенная часть «РН» и словесная часть «Рlex». При этом слово «Рlex» является лексической единицей английского языка со значением «сеть, сплетение» (см. англо-русские онлайн-словари и переводчики <https://translate.yandex.ru>; <https://www.lingvolive.com>; <https://translate.academic.ru>), носит фантазийный характер для заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В свою очередь лишенное словесного характера и оригинального графического исполнения сочетание согласных букв «РН», учитывая область предполагаемого использования заявленного обозначения (сопровождение товаров, относящихся к косметической продукции), воспринимается в качестве водородного показателя, независимо от применяемого регистра этих букв.


Так, «рН» (произносится «пэ аш») - это мера активности (в случае разбавленных растворов отражает концентрацию) ионов водорода в растворе, количественно выражающая его кислотность (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1113587>).

Кислотность обеспечивает слаженную работу клеток кожи, контроль микрофлоры на поверхности кожи, не допускает размножения патогенной флоры. Благодаря кислотно-щелочному балансу (pH) кожа сохраняет эластичность, нормальную выработку себума и защитные свойства. Существует шкала pH, которая измеряется в единицах. Ее градация от 0 до 14. Соответственно косметика тоже имеет определенный индекс pH (см. например, информацию с сайта <https://olta.su/articles/open/172>).

Таким образом, буквенный элемент «PH» в составе заявленного обозначения является слабым, не воспринимается в качестве индивидуализирующего элемента, поскольку не обладает различительной способностью согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует констатировать, что заявленное обозначение « **PH-Plex** » и



противопоставленный товарный знак «  » [1] характеризуются наличием в их составе фонетически и семантически тождественных сильных индивидуализирующих словесных элементов «Plex» / «plex».

При этом графический критерий сходства при сопоставлении указанных словесного и комбинированного обозначений имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое тождество вышеназванных словесных элементов сравниваемых обозначений предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается анализа однородности товаров, приведенных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], то необходимо указать, что сравниваемые знаки предназначены для сопровождения товаров, относящихся к одной родовой группе, а именно косметическим средствам.

Согласно ГОСТ 32048-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая» от 01.07.2017 под парфюмерно-косметической продукцией понимается косметика - вещества или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или их защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними.

Согласно терминам и определениям, фигурирующим в упомянутом ГОСТе к парфюмерно-косметической продукции относятся как все приведенные в перечне заявленного обозначения 03 класса МКТУ товары *«нелечебные косметические и туалетные средства для ухода за волосами, за исключением мыла; пасты зубные нелечебные; изделия парфюмерные; масла эфирные»*, а также вид товара 03 класса МКТУ *«мыла»* противопоставленного товарного знака [1].

Таким образом, отнесение сопоставляемых товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака к одному роду товаров (парфюмерно-косметические средства), наличие у них одинакового назначения (уход за внешним видом человека) и каналов сбыта (косметические магазины), предопределяет вывод об их однородности.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] в целом, а также высокая степень однородности товаров 03 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения, предопределяет вывод о наличии между ними сходства до степени смешения согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2020748830 для скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ не усматривается.

Что касается приведенных заявителем примеров регистраций товарных знаков



« » по свидетельству №670456, «



» по свидетельству №597246,



« » по свидетельству №577750, «



» по свидетельству №512181,



« » по свидетельству №577749, «



» по свидетельству №707281,



« » по свидетельству №751238, «



» по свидетельству №775507,

«**Hairplexx**» по международной регистрации №1455082, «**SUPERPLEX**» по свидетельству №634633, включающих буквенный элемент «PH» без дискламации или слово «PLEX», то они приняты коллегией к сведению, однако не влияют на выводы по настоящему делу.

Каждый из упомянутых товарных знаков подлежит исследованию на предмет его соответствия требованиям законодательства самостоятельно с учетом конкретных обстоятельств и доказательств, а правомерность предоставления им правовой охраны не может быть исследована в рамках рассмотрения настоящего возражения.

Кроме того, следует отметить, что имеются примеры регистраций, в которых



спорный буквенный элемент указан в качестве неохраняемого, например, «



» по

свидетельству №616702.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.06.2021, изменить решение Роспатента от 24.05.2021 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2020748830 с учетом дополнительных оснований.