

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 08.10.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью НПП «ЛЕТО» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018703733, при этом установила следующее.

Обозначение «**СЕПТИСОЛ**» по заявке № 2018703733 подано 02.02.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Роспатентом 12.07.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018703733 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому, в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие обусловлено тождеством обозначения «**СЕПТИСОЛ**» по заявке № 2018703733 с товарным знаком

«СЕПТИСОЛ» по свидетельству №359777 (с приоритетом от 22.01.2010), зарегистрированных на имя Ворошилова Александра Ивановича, 652920, Кемеровская обл., Таштагольский р-н, пгт Темиртау, ул. Школьная, 15а, кв. 3 (RU), в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.10.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно прекращена по решению Суда по интеллектуальным правам от 17 августа 2018 года по делу № СИП-125/2018 вследствие его неиспользования в отношении части товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Среди оставшихся под охраной товаров в перечне товарного знака по свидетельству № 359777, по мнению заявителя, нет товаров, однородных тем, что перечислены в перечне заявки № 2018703733.

Кроме того, заявитель обращает внимание, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 359777 не используется его правообладателем Ворошиловым Александром Ивановичем с 2014 года.

На основе вышеизложенного выражена просьба отменить решение Роспатента от 12.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018703733 в отношении откорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ *«аэрозоль для освежения полости рта; бруски для бритья [антисептики]; вата для косметических целей; дезодоранты для личного пользования; квасцы алюминиевые [антисептики]; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; наборы косметические; пасты, порошки зубные; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для*

гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для похудения косметические; препараты для удаления грима; препараты для ухода за ногтями; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; составы для кожи полировальные; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства туалетные против потения; тальк туалетный; шампуни», 05 класса МКТУ «бальзамы для медицинских целей; вазелин для медицинских целей; вата асептическая, антисептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; гурьон-бальзам для медицинских целей; дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования]; лейкопластыри; лосьоны для фармацевтических целей; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; пластыри медицинские; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты для обработки ожогов; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты, используемые при обморожении; растворы вагинальные; салфетки, подушечки гигиенические; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства антисептические; средства вспомогательные для медицинских целей; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства против потения; средства против потения ног; тампоны для заживления ран».

К возражению приложены следующие материалы:

- (1)- сведения из государственного реестра товарных знаков в отношении товарного знака №359777 «СЕПТИСОЛ»;
- (2) - Решение Суда по интеллектуальным от 17 августа 2018 года по делу № СИП-125/2018.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.02.2018) поступления заявки № 2018703733 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

В соответствии с подпунктом 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 пунктом 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; 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «**СЕПТИСОЛ**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «**СЕПТИСОЛ**» по свидетельству № 359777 с приоритетом от 15.03.2007 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 359777 досрочно прекращена по решению Суда по интеллектуальным правам от 17 августа 2018 года по делу № СИП-125/2018 в отношении части товаров 03 класса МКТУ *«аэрозоль для освежения полости рта; бруски для бритья [антисептики]; вата для косметических целей; дезодоранты для личного пользования; квасцы алюминиевые [антисептики]; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; лосьоны для бритья;*

лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; масла эфирные; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; наборы косметические; пасты, порошки зубные; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для похудения косметические; препараты для удаления грима; препараты для ухода за ногтями; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; составы для кожи полировальные; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства туалетные против потения; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; шампуни» и части товаров 05 класса МКТУ «бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; вазелин для медицинских целей; вата асептическая, антисептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; гурьон-бальзам для медицинских целей; дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования]; камфора для медицинских целей; клейкие ленты для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; лейкопластыри; лосьоны для фармацевтических целей; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для перевязок; масла лекарственные; материалы перевязочные медицинские; пластыри медицинские; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты для обработки ожогов; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти

фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; растворы вагинальные; салфетки, подушечки гигиенические; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства антисептические; средства вспомогательные для медицинских целей; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства против потения; средства против потения ног; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; тампоны для заживления ран».

Заявленное обозначение «**СЕПТИСОЛ**» по заявке № 2018703733 и противопоставленный товарный знак «**СЕПТИСОЛ**» по свидетельству №359777 являются тождественными, так как состоят исключительно из словесного элемента «СЕПТИСОЛ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита без какой-либо графической проработки.

Тождество сравниваемых обозначений не оспаривается заявителем.

Анализ однородности товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2018703733, и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №359777, показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ «*аэрозоль для освежения полости рта; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; пасты, порошки зубные*», указанные в перечне заявки № 2018703733, однородны товарам 03 класса МКТУ «*препараты для чистки зубных протезов*», указанных в перечне товарного знака №359777, так как сравниваемые товары являются видовыми относительно родовой группы товаров «*средства для гигиены зубов и полости рта*».

Товары 03 класса МКТУ «вазелин косметический; воск для усов; грим; средства для ресниц косметические; карандаши для бровей; карандаши косметические; масла туалетные; пудра гримерная; средства для бровей косметические; соли для отбеливания; препараты для чистки; вода жавелевая; препараты для осветления кожи; изделия парфюмерные», в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №359777, являются видовыми относительно родовых групп товаров «средства косметические», «косметика декоративная», «препараты парфюмерно-косметические для гигиенических целей», «товары санитарно-гигиенические», которым однородны товары «бруски для бритья [антисептики]; дезодоранты для личного пользования; квасцы алюминиевые [антисептики]; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; наборы косметические; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, препараты для похудения косметические; препараты для удаления грима; препараты для ухода за ногтями; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства туалетные против потения; тальк туалетный; шампуни», указанные в перечне товарного знака по заявке № 2018703733. Необходимо отметить, что сравниваемые товары могут быть объединены родовым понятием «парфюмерно-косметическая продукция» под которым понимается вещество 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 "ГОСТ 32117-2013. Межгосударственный стандарт. Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования", утвержденного Приказом Росстандарта от 05.06.2013 N 146-ст). Следовательно, сравниваемые товары относятся к продукции одной области производства, имеют единое нормативное регулирование, сходное назначение, заключающееся в уходе за телом человека.

Товары 03 класса МКТУ *«кремы, воски для кожи; составы для кожи полировальные»*, перечисленные в перечне товарного знака по заявке № 2018703733, однородны товарам *«воски сапожные или обувные; средства для чистки обуви»*, указанным в перечне противопоставленного товарного знака, так как являются видовыми относительно родовой группы товаров *«препараты для ухода за обувью и кожаными изделиями»*.

Товары 03 класса МКТУ *«вата для косметических целей; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; туалетные принадлежности»*, перечисленные в перечне заявки № 2018703733, однородны товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака *«ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей»*, так как сравниваемые товары являются видовыми относительно родовой группы *«принадлежности вспомогательные для косметических целей»*.

Таким образом, все товары 03 класса МКТУ, перечисленные в скорректированном перечне по заявке № 2018703733, являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №359777 (после удаления из него позиций, в отношении которых принято решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №359777), так как соотносятся друг с другом как вид-род, имеют сходное назначение и условия реализации.

Товары 05 класса МКТУ, перечисленные в перечне товарного знака №359777, включают фармацевтические средства, дезинфицирующие средства, изделия для

гигиенических целей, а также средства вспомогательные для медицинских целей, которым следует признать однородными все товары 05 класса МКТУ, перечисленные в перечне товарного знака по заявке № 2018703733 «бальзамы для медицинских целей; вазелин для медицинских целей; вата асептическая, антисептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; гурьон-бальзам для медицинских целей; дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования]; лейкопластыри; лосьоны для фармацевтических целей; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; пластыри медицинские; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты для обработки ожогов; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты, используемые при обморожении; растворы вагинальные; салфетки, подушечки гигиенические; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства антисептические; средства вспомогательные для медицинских целей; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства против потения; средства против потения ног; тампоны для заживления ран».

Товары, перечисленные в перечне товарного знака по заявке №2018703733, включая бальзамы, лосьоны, мази, препараты биологические, растворы, наравне с товарами «антибиотики; медикаменты; мази; препараты витаминные», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №359777, могут быть объединены родовым понятием «лекарственные препараты» (согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона №61-ФЗ от 12.04.2010, под которым понимается «вещества и их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности, получения из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного,

растений, минералов методами синтеза с применением биологических технологий»). Сравнимые товары могут иметь одно назначение, заключающееся в профилактике, диагностике и лечении заболеваний человека, формы выпуска товаров также могут совпадать, сравнимые товары могут иметь общий круг потребителей, одинаковые условия реализации.

Данные выводы обусловлены также тождеством сравниваемых обозначений, в связи с чем более широкий диапазон товаров необходимо рассматривать в качестве однородных.

Коллегия учла решение Суда по интеллектуальным правам от 17 августа 2018 по делу №СИП-125/2018. Однако обращаем внимание на то, что товары 03, 05 классов МКТУ, в отношении которых не заявлялись требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №359777, не были предметом рассмотрения по делу №СИП-125/2018, и следовательно, суд не устанавливал однородность этих товаров товарам 03, 05 класса МКТУ перечня заявки №2018703733.

Таким образом, обозначение по заявке № 2018703733 сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №359777 в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ, и поэтому ему не может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров 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 08.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 12.07.2019.