

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 11.09.2006 против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «СЕСТРИЧКА» по свидетельству №232386, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Дезиндустрия», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 232386 с приоритетом от 27.11.2001 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.12.2002 на имя предпринимателя без образования юридического лица Шмони́на Серге́я Станисла́вовича, г. Иваново, в отношении товаров 03, 16, 24, 25 и услуг 41, 42 классов МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой слово «СЕСТРИЧКА», имеющее вымышленный характер в отношении указанных товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.09.2006, в котором лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 232386 по следующим обстоятельствам:

- правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 232386 в отношении части товаров 03 класса МКТУ, а именно: «лечебные мыла; дезинфицирующие мыла; дезодорирующие мыла; зубные порошки; зубные пасты», предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона

Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон);

- по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак по свидетельству №232386 является сходным до степени смешения с товарным знаком «СЕСТРЁНКА» по свидетельству № 206019;

- сходство сравниваемых товарных знаков установлено по семантическому фактору (совпадение значений и заложенных в товарных знаках понятий, идей), а также частично по фонетическому и графическому признакам;

- товары 03 класса МКТУ «лечебные мыла; дезодорирующие мыла; зубные порошки; зубные пасты», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 232386, однородны товарам 05 класса МКТУ «гигиенические препараты, дезинфицирующие препараты», в отношении которых зарегистрирован сходный до степени смешения словесный товарный знак «Сестренка» по свидетельству № 206019;

- однородность обусловлена принципиальной возможностью возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, поскольку эти товары принадлежат к одному товарному виду (гигиенические и дезинфицирующие препараты); имеют одинаковое назначение (предназначены для предотвращения неблагоприятного влияния условий окружающей среды на организм человека); имеют одни и те же условия сбыта (такие товары реализуются в торговой сети в одних и тех же отделах и магазинах бытовой химии, товаров для дома и для личной гигиены, а также могут продаваться в аптеках); относятся к товарам с высокой степенью ликвидности (являются товарами широкого потребления); имеют неограниченный по возрасту, полу и/или социальному статусу круг потребителей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 232386 недействительной частично, а именно в отношении товаров 03 класса МКТУ «лечебные мыла; дезодорирующие мыла; зубные порошки; зубные пасты».

В подтверждение изложенных в возражении доводов представлены следующие материалы:

1. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, М., Русский язык, 1983, стр. 635 на 2 л.[1];

2. Сведения из электронного словаря «Толковый словарь живого великорусского языка В.Даля» на 2 л.[2].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 11.09.2006 и представил в Палату по патентным спорам отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения, аргументируя их нижеследующим:

- доказывание сходства до степени смешения слов «СЕСТРИЧКА» и «СЕСТРЕНКА» лишено смысла, так как данный факт был очевиден еще при проведении экспертизы заявки № 2001736650/50 и правообладатель против этого факта не возражает;

- доводы относительно однородности товаров носят голословный характер, поскольку не подтверждены опросами и иной статистической информацией;

- круг потребителей анализируемых товаров существенно отличается, поскольку товары предназначены для разных целей потребления;

- анализируемые товары отличаются и по другим признакам, в частности, по роду и виду товаров (моющее и чистящее средство как предмет личной гигиены частных лиц и препараты, средства для дезинфекции персонала медицинских учреждений и дезинфекционной обработки помещений учреждений и организаций), виду материала, из которого они

изготовлены, (материал, соответствующий бытовым целям товара (личная минимальная гигиена) и материал, соответствующий целям медицинского учреждения, т.е. безопасности окружающих, массовой гигиенической безопасности) и условиям сбыта (розничная продажа и оптовая продажа);

- анализируемые товары также выпускаются в разной таре, в связи с чем их также нельзя спутать.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 11.09.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 232386.

В отзыве приложены следующие материалы:

- копии свидетельств №318443, на 2 л. [3];
- этикетки жидкого мыла «FA» и жидкого мыла «Жасмин», на 1 л. [4];
- сведения из Интернет [www.dezin.ru](http://www.dezin.ru), на 1 л. [5];
- инструкция №16-9392 по применению дезинфицирующего средства «Дезискраб», производства ООО «Дезиндустрия», Россия, на 2 л. [6].

Правообладателем к ранее поданному возражению представлено дополнение, в котором изложены следующие доводы:

- товары 03 класса МКТУ относятся к косметическим товарам, а товары 05 класса МКТУ представляют собой дезинфицирующие средства и товары санитарно-гигиенического назначения, в связи с этим их нельзя признать однородными, т.к. они относятся к различным видовым группам;

- сопоставляемые товары 03 класса МКТУ «лечебные мыла; дезодорирующие мыла; зубные порошки; зубные пасты» и товары 05 класса МКТУ «гигиенические препараты и дезинфицирующие средства» предназначены для разных целей потребления, различаются по условиям сбыта, хранения, отличаются по виду материала, из которого изготовлены, имеют разное назначение, состав, не являются взаимозаменяемыми;

- на имя разных правообладателей предоставлена правовая охрана сходным товарным знакам, действующим, как в отношении товаров 03 класса МКТУ, так в отношении 05 класса МКТУ, например: «Лайна» по свидетельствам №№215168, №201956, «Антошка» по свидетельствам №№224385, 284857.

В обоснование своих доводов правообладатель представил копии следующих материалов:

- «Большой российский энциклопедический словарь», Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», М, 2006, с. 431, 745, 1006 [7];

- «Популярный энциклопедический словарь», М, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001г., с.642, 313 [8];

- распечатка из сети Интернет, на 11 л. [9];

- статья «Выбор дезинфектанта. Краткая характеристика наиболее часто используемых дезинфицирующих средств», на 5 л. [10];

- постановление об утверждении и введении в действие «Правил по проведению сертификации парфюмерно-косметической продукции» за №11 от 02.02.2001г., на 5л. [11];

- сведения из сети Интернет энциклопедия Рубрикон «Косметика», на 2 л. [12];

- распечатка из Интернет о свойствах жидкого антисептического мыла, на 2 л. [13];

- распечатки свидетельств №№224385, 284857, 215168, 201956, 142580, 163197, 185483, на 12 л. [14];

- постановление от 09.06.2003 №131 о введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03, на 6 л. [15];

- инструкция №2/2004 по применению дезинфицирующего средства «Славин» фирмы ИП «Инкраслав» (Республика Беларусь) на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания, потребительских промышленных рынках, учреждениях социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях, М., 2004, на 12 л. [16].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (27.11.2001) поступления заявки № 2001736650/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1-4) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 и согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (2) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (3) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки, а

также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3.Правил).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №232386 является словесным и представляет собой выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом слово «СЕСТРИЧКА». Правовая охрана данному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 16, 24, 25 и услуг 41, 42 классов МКТУ. На дату принятия возражения к рассмотрению (01.11.2006) товарный знак действовал в отношении всех товаров/услуг, указанных выше.

Противопоставленный товарный знак «СЕСТРЁНКА» по свидетельству №206019 также является словесным и исполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован для товаров 05, 29, 30, 32 и услуг 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ словесных элементов «СЕСТРИЧКА» и «СЕСТРЁНКА» показал, что они представляют собой уменьшительно-ласкательную форму, образованную от слова «Сестра».

«Сестра» - дочь тех же родителей или одного из них по отношению к другим их детям (родная сестра, двоюродная сестра и т.д.) (С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М, «АЗЪ», 1993г., с. 738, 739).

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения по смысловому признаку, т.к. они имеют одно и тоже смысловое значение.

Фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено наличием совпадающих звуков/букв, близостью звуков, расположением близких звуков по отношению друг к другу, количеством совпадающих слогов и их расположением, одинаковым числом слогов, близостью состава



совпадающих частей обозначений (совпадают корневые основы и окончания слов).

Сравниваемые товарные знаки сходны графически, т.к. представляют собой словесные единицы, выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, в связи с чем создают общее зрительное впечатление, оказываемое знаками в целом.

Сравнительный анализ однородности товаров оспариваемого товарного знака 03 класса МКТУ «лечебные мыла; дезинфицирующие мыла; дезодорирующие мыла; зубные порошки; зубные пасты» и товаров 05 класса МКТУ «гигиенические препараты; дезинфицирующие средства», указанных в перечне противопоставленной регистрации показал, что они являются неоднородными на основании следующего.

Перечисленные товары 03 класса МКТУ представляют собой парфюмерно-косметическую продукцию, предназначенную для ухода за телом, в то время как товары 05 класса МКТУ относятся к обеззараживающей продукции и товарам медицинского характера, гигиенической направленности и предназначены для дезинфекции и санитарно-гигиенических целей. Таким образом, сравниваемые товары относятся к разному виду (роду) дезинфицирующих средств, с одной стороны – косметических, с другой – гигиенических [7, 8].

Анализ представленных правообладателем материалов [9-10, 15, 16] подтверждает определенные специализированные каналы сбыта «дезинфицирующих средств»; круг потребителей (медицинские склады, частные медицинские предприятия и т.д.); определенные характерные свойства и состав; при этом реализация конечного продукта происходит в виде токсичных жидкостей; назначение, область применения, которых связаны с уничтожением возбудителей инфекционных болезней.

Материалы [11, 12] подтверждают определенные свойства, назначение и применение парфюмерно-косметических средств. Источники информации [13] подтверждают характерные свойства, состав, применение моющих средств. Таким образом, мыла, являясь парфюмерно-косметической продукцией, предназначены для очистки кожи, оказывают очищающее и смягчающее, восстанавливающее действие, антибактериальные добавки не способствуют обособлению качественно иных свойств товара. Зубные порошки/пасты являются также косметическими средствами, предназначены для ежедневного ухода за полостью рта, имеют определенный состав. Следует также учесть, что реализация указанной категории товаров происходит через универсальные магазины в специализированных отделах. Присыпка из талька предназначена для ухода за телом человека, является парфюмерно-косметической продукцией, оказывает восстанавливающее действие кожи.

Непосредственные производства приведенных выше сравниваемых товаров 03 и 05 классов МКТУ различаются технологическими процессами, оборудованием, сырьевой базой, что в целом приводит к различным условиям реализации, удовлетворению разных нужд, кругу потребителей и, как следствие, их неоднородности.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №232386 и противопоставленный знак по свидетельству №206019 зарегистрированы для товаров 03 и 05 классов МКТУ, которые не являются однородными между собой. Сравнимые товары не относятся к одному роду (виду), имеют разное назначение, свойства, состав сырья, условия сбыта/реализации, обладают различительной способностью независимо друг от друга, при этом отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Указанное обстоятельство дополнительно обусловлено тем, что исследуемые товарные знаки не являются тождественными.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №232386 требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, как сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №206019, зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица, в отношении однородных товаров, является неправомерным.

Коллегией также принято во внимание, что исключительные права на противопоставленный товарный знак в отношении товаров 05 класса МКТУ «гигиенические препараты; дезинфицирующие средства» в настоящее время согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за №РД0020166 от 29.03.2007, принадлежат правообладателю оспариваемого товарного знака, что исключает столкновение прав различных лиц.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 11.09.2006, оставить в силе правовую охрану товарного знака «СЕСТРИЧКА» по свидетельству №232386.**