

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 21.09.2020, поданное компанией Уайтсмайл ГмБХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1316145, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1316145 словесного знака «**fläsh**» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 25.02.2016 с последующим указанием на Российскую Федерацию 29.03.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 16.06.2020 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**fläsh**» по международной регистрации №1316145 только в отношении услуг 44 класса МКТУ, содержащихся в перечне регистрации.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что знак по международной регистрации №1316145 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса для товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, так как он сходен до степени

смешения:

FLASH

- с товарным знаком «**FLASH**» по свидетельству №618043 с приоритетом от 10.06.2016, ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ на имя Эбботт Дайэбитиз Кэа Инк., корпорация штата Делавэр, 1420 Харбор Бей Парквэй, Аламида, Калифорния 94502, Соединенные Штаты Америки;

- со знаком «FLASH» по международной регистрации №433014 с приоритетом от 20.10.1977, правовая охрана на территории российской Федерации в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ предоставлена компании «Procter & Gamble International Operations SA» 47, route de Saint-Georges CH-1213 Petit-Lancy.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом его доводы сводятся к следующему:

- заявитель отказывается от товаров 10 класса МКТУ, содержащихся в перечне регистрации №1316145, в связи с чем не оспаривает противопоставление

FLASH

«**FLASH**» по свидетельству №618043;

- обозначение «**fläsh**» не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №433014 по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства;

- в результате переговоров, владелец противопоставленного знака по международной регистрации №433014 удалил из перечня товаров 03, 05 классов МКТУ однородные товары, в связи с чем данное противопоставление может быть снято;

- заявитель, в свою очередь, исключил из перечня товаров 05 класса МКТУ «sanitary preparations for medical purposes» («гигиенические препараты для медицинских целей») и «disinfectants» («средства дезинфицирующие»).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.06.2020 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации

№1316145 на территории Российской Федерации, в том числе, для товаров 03 класса МКТУ, «perfumery; essential oils; cosmetics, in particular teeth-whitening pens; hair lotions; dentifrices and tooth care preparations, in particular tooth gels for whitening the teeth (not for medical purposes), preparations for bleaching and whitening the teeth (not for medical purposes), medical bleaching preparations for teeth, tooth gels for whitening the teeth, for medical purposes, preparations for bleaching and whitening the teeth, for medical purposes; optical teeth whiteners (bleaching preparations for cosmetic purposes» («изделия парфюмерные; масла эфирные; средства косметические, в особенности карандаши для отбеливания зубов; лосьоны для волос; пасты зубные и средства для ухода за зубами, в особенности гели для отбеливания зубов (не для медицинских целей), средства для отбеливания зубов (не для медицинских целей), медицинские средства для отбеливания зубов, гели для отбеливания зубов, для медицинских целей, средства для отбеливания зубов, для медицинских целей; средства для отбеливания зубов оптические (средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей»)), товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical and veterinary preparations, and health care preparations, in particular after-whitening mousses for remineralising the teeth (not for medical purposes), afterwhitening mousses for remineralising the teeth, for medical purposes; light-curing gum protection, light-curing blockers for application to dental models; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides» («препараты фармацевтические, препараты ветеринарные и средства лекарственные, в особенности муссы, используемые после процедуры отбеливания зубов для их реминерализации (не для медицинских целей), муссы, используемые после процедуры отбеливания зубов для их реминерализации, для медицинских целей; защитные средства для десен при фотополимерном отбеливании, светоотверждаемые сепараторы для получения моделей зубов; вещества диетические для медицинских целей, питание детское; пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов, воски зубные; препараты для уничтожения паразитов; фунгициды; препараты для уничтожения вредных растений»)).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.03.2019) последующего указания на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности 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 от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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 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).

Знак «**fläsh**» по международной регистрации №1316145 является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ, «perfumery; essential oils; cosmetics, in

particular teeth-whitening pens; hair lotions; dentifrices and tooth care preparations, in particular tooth gels for whitening the teeth (not for medical purposes), preparations for bleaching and whitening the teeth (not for medical purposes), medical bleaching preparations for teeth, tooth gels for whitening the teeth, for medical purposes, preparations for bleaching and whitening the teeth, for medical purposes; optical teeth whiteners (bleaching preparations for cosmetic purposes) («изделия парфюмерные; масла эфирные; средства косметические, в особенности карандаши для отбеливания зубов; лосьоны для волос; пасты зубные и средства для ухода за зубами, в особенности гели для отбеливания зубов (не для медицинских целей), средства для отбеливания зубов (не для медицинских целей), медицинские средства для отбеливания зубов, гели для отбеливания зубов, для медицинских целей, средства для отбеливания зубов, для медицинских целей; средства для отбеливания зубов оптические (средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей»)), товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical and veterinary preparations, and health care preparations, in particular after-whitening mousses for remineralising the teeth (not for medical purposes), afterwhitening mousses for remineralising the teeth, for medical purposes; light-curing gum protection, light-curing blockers for application to dental models; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides» («препараты фармацевтические, препараты ветеринарные и средства лекарственные, в особенности муссы, используемые после процедуры отбеливания зубов для их реминерализации (не для медицинских целей), муссы, используемые после процедуры отбеливания зубов для их реминерализации, для медицинских целей; защитные средства для десен при фотополимерном отбеливании, светоотверждаемые сепараторы для получения моделей зубов; вещества диетические для медицинских целей, питание детское; пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов, воски зубные; препараты для уничтожения паразитов; фунгициды; препараты для уничтожения вредных растений»)), товаров 10 класса МКТУ «surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, in particular lamps for whitening the teeth, tooth braces, lip retractors with tongue guards for use in whitening teeth, goggles for protecting patients from

light from teeth-whitening lamps, deep-drawn films for making tooth braces, containers for tooth braces, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials» («хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные аппараты и инструменты, в частности лампы для отбеливания зубов, зубные скобы, ретракторы для губ с защитой языка для использования при отбеливании зубов, защитные очки для защиты пациентов от света от ламп для отбеливания зубов, пленки для глубокой вытяжки для изготовления зубных скоб, контейнеров для зубных скоб, протезов, глаз и зубов; ортопедические изделия; шовные материалы»).

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1316145 в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ основан на наличии сходных до степени смешения товарного знака

FLASH

« (1) по свидетельству №618043 и знака «FLASH» (2) по международной регистрации №433014, зарегистрированные на имя иных лиц.

Противопоставленный товарный знак (1) является словесным, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 10 класса МКТУ «устройства для контроля и управления уровнем глюкозы в крови; сенсорные датчики постоянного контроля за уровнем глюкозы».

Сопоставление перечней товаров 10 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показало, что они включают однородные позиции, относящиеся инструментам в области медицины. Факт сходства и однородности заявителем не оспаривается.

Что касается вопроса сходства сравниваемых обозначений «**fläsh**» и «FLASH» (2), то необходимо отметить следующее.

Противопоставленное обозначение (2) является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03, 05, классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

По семантическому критерию сходства, анализ сравниваемых обозначений показал следующее.

Противопоставленное обозначение «FLASH» с английского языка на русский переводится как «вспышка» (<https://translate.yandex.ru>). Отсутствие в словарно-справочных источников (www.dic.academic.ru, <https://translate.yandex.ru>) лексического значения рассматриваемого обозначения «**fläsh**» не позволяет провести анализ по семантическому критерию сходства. В этой связи основными факторами сходства выступают фонетический и графический критерии сходства сравниваемых обозначений.

Противопоставленный знак «FLASH» [ФЛЕШ] хоть и имеет отличия от рассматриваемого обозначения «**fläsh**» в их шрифтовом исполнении, тем не менее, в целом оно произносится как [ФЛЕШ], что фонетически тождественно звучанию с противопоставленным знаком (2). При этом выполнение сравниваемых обозначений буквами латинского алфавита усиливает их сходство.

Анализ однородности товаров 03, 05 классов МКТУ сравниваемых обозначений показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ рассматриваемого обозначения «perfumery; essential oils; cosmetics, in particular teeth-whitening pens; hair lotions; dentifrices and tooth care preparations, in particular tooth gels for whitening the teeth (not for medical purposes), preparations for bleaching and whitening the teeth (not for medical purposes), medical bleaching preparations for teeth, tooth gels for whitening the teeth, for medical purposes, preparations for bleaching and whitening the teeth, for medical purposes; optical teeth whiteners (bleaching preparations for cosmetic purposes)» («изделия парфюмерные; масла эфирные; средства косметические, в особенности карандаши для отбеливания зубов; лосьоны для волос; пасты зубные и средства для ухода за зубами, в особенности гели для отбеливания зубов (не для медицинских целей), средства для отбеливания зубов (не для медицинских целей), медицинские средства для отбеливания зубов, гели для отбеливания зубов, для медицинских целей, средства для отбеливания зубов, для медицинских целей; средства для отбеливания зубов оптические (средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей)») не являются

однородными товарам 03 класса МКТУ «bleaching preparations and other substances for laundry; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations» («отбеливающие препараты и другие вещества для стирки; чистящие, полирующие, обезжиривающие и абразивные препараты») противопоставленного знака (2), поскольку относятся к разным родовым группам «косметические средства», «средства по уходу за зубами» / «средства чистящие бытовые», имеют разное назначение и круг потребителей.

Товары 05 класса МКТУ рассматриваемого обозначения «pharmaceutical and veterinary preparations, and health care preparations, in particular after-whitening mousses for remineralising the teeth (not for medical purposes), afterwhitening mousses for remineralising the teeth, for medical purposes; light-curing gum protection, light-curing blockers for application to dental models; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides» («препараты фармацевтические, препараты ветеринарные и средства лекарственные, в особенности муссы, используемые после процедуры отбеливания зубов для их реминерализации (не для медицинских целей), муссы, используемые после процедуры отбеливания зубов для их реминерализации, для медицинских целей; защитные средства для десен при фотополимерном отбеливании, светоотверждаемые сепараторы для получения моделей зубов; вещества диетические для медицинских целей, питание детское; пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов, воски зубные; препараты для уничтожения паразитов; фунгициды; препараты для уничтожения вредных растений») не являются однородными товарам 05 класса МКТУ «disinfectants, namely household disinfecting preparations; sanitary products, namely antibacterial preparations» («дезинфицирующие средства, а именно бытовые дезинфицирующие препараты; санитарно-гигиенические средства, а именно антибактериальные препараты») противопоставленного обозначения (2), поскольку относятся к разным группам товаров «средства лекарственные», «препараты медицинские», «препараты для обработки растений» / «препараты и средства для дезинфекции», имеют разное назначение и круг потребителей,

Таким образом, установленная неоднородность товаров 03, 05 классов МКТУ рассматриваемого обозначения и противопоставленного знака (2) обуславливает вывод об отсутствии их смешения в гражданском обороте, следовательно, имеются основания для вывода о соответствии знака по международной регистрации №1316145 требованием пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, в том числе, для товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в возражении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2020, отменить решение Роспатента от 16.06.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1316145 в отношении товаров 03 класса МКТУ, «perfumery; essential oils; cosmetics, in particular teeth-whitening pens; hair lotions; dentifrices and tooth care preparations, in particular tooth gels for whitening the teeth (not for medical purposes), preparations for bleaching and whitening the teeth (not for medical purposes), medical bleaching preparations for teeth, tooth gels for whitening the teeth, for medical purposes, preparations for bleaching and whitening the teeth, for medical purposes; optical teeth whiteners (bleaching preparations for cosmetic purposes)» («изделия парфюмерные; масла эфирные; средства косметические, в особенности карандаши для отбеливания зубов; лосьоны для волос; пасты зубные и средства для ухода за зубами, в особенности гели для отбеливания зубов (не для медицинских целей), средства для отбеливания зубов (не для медицинских целей), медицинские средства для отбеливания зубов, гели для отбеливания зубов, для медицинских целей, средства для отбеливания зубов, для медицинских целей; средства для отбеливания зубов оптические (средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей)), товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical and veterinary preparations, and health care preparations, in particular after-whitening mousses for remineralising the teeth (not for medical purposes), afterwhitening mousses for remineralising the teeth, for

medical purposes; light-curing gum protection, light-curing blockers for application to dental models; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides» («препараты фармацевтические, препараты ветеринарные и средства лекарственные, в особенности муссы, используемые после процедуры отбеливания зубов для их реминерализации (не для медицинских целей), муссы, используемые после процедуры отбеливания зубов для их реминерализации, для медицинских целей; защитные средства для десен при фотополимерном отбеливании, светоотверждаемые сепараторы для получения моделей зубов; вещества диетические для медицинских целей, питание детское; пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов, воски зубные; препараты для уничтожения паразитов; фунгициды; препараты для уничтожения вредных растений»), услуг 44 класса МКТУ «medical, dental and veterinary services; dental care services, namely, providing of dental practices and bleaching (teeth-whitening) services, included in this class; cosmetic dental services for dental and oral health and sanitary care, in particular dental prophylaxis, teeth whitening; health consultancy regarding dental hygiene» («медицинские, стоматологические и ветеринарные услуги; стоматологические услуги, а именно предоставление стоматологических услуг и услуги отбеливания (отбеливания зубов), включенные в этот класс; косметические стоматологические услуги для здоровья зубов и полости рта и санитария, в частности стоматологическая профилактика, отбеливание зубов; консультации по вопросам гигиены полости рта»).