

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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 14.09.2021, поданное ООО «НАНО-ФАРМА СИБИРЬ», г. Тюмень (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020750703, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2020750703 было подано 15.09.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «ASEDIN» и «EXPERT», расположенные в две строки, выполненные заглавными буквами латинского алфавита, при этом слово «EXPERT» выполнено оригинальным шрифтом оранжевого цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020750703 было принято 12.08.2021 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.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «АРГЕДИН ARGEDIN» зарегистрированным под № 332887 (с приоритетом от 19.06.2006, срок действия продлен до 19.06.2026) на имя Акционерное общество «Босналек», Босния и Герцеговина, в отношении товаров 05 класса, однородных заявленным товарам 05 класса;

- с международными регистрациями «АСЕРДИН», «ASERDIN» зарегистрированных под №№ 786625, 787282 (с конвенционным приоритетом от 15.04.2002) на имя Richter Gedeon Nyrt., Gyomroi ut 19-21 H-1103 Budapest, в отношении товаров 05 класса, однородных заявленным товарам 05 класса;

- с товарным знаком «ЭКСПЕРТ» зарегистрированным под № 458049 (с приоритетом от 20.08.2007, срок действия продлен до 20.08.2027) на имя ООО «РусХолтс», Санкт-Петербург, в отношении товаров 03 класса, однородных заявленным товарам 03 класса;

- с товарным знаком «ЭКСПЕРТ БИО» (слово «БИО» выведено из правовой охраны) зарегистрированным под № 704663 (с приоритетом от 31.10.2017) на имя ООО «ЭКСПЕРТ БИО», Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, в отношении товаров 05 класса, однородных заявленным товарам 05 класса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.09.2021, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении приведены следующие доводы:

- заявленное обозначение состоит из фантазийного обозначения «Asedin», которое является зарегистрированным товарным знаком заявителя (свидетельство №813040), и слова «Expert» (эксперт), которое обозначает специалиста, дающего заключение при рассмотрении какого-нибудь вопроса;

- оба слова в обозначении выполнены латинскими буквами, что усиливает семантическую и визуальную связь слов в обозначении и показывает, что слово expert относится именно к слову Asedin, а не является отдельным обозначением;

- позиция экспертизы относительно того, что композиция, при которой слова расположены слов друг под другом, не образует единое словосочетание, носит умозрительный и субъективный характер, противоречащий наличию более ранних регистраций, имеющих такую же композиционную структуру (свидетельства №543109, №567566, №720909, №598499, международная регистрация №981718);

- заявитель также ссылается на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2021 г. N C01-1710/2020 по делу № СИП-432/2020, в котором суд указал на недопустимость различного толкования Роспатентом одной и той же правовой ситуации при рассмотрении разных заявок;



- сравнивая заявленное обозначение  и противопоставленный словесный товарный знак «ЭКСПЕРТ», заявитель делает вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения, поскольку они имеют значительные различия: разные шрифты, алфавит, стилистика, цветовое решение;

- кроме того, слово «эксперт» обладает слабой различительной способностью, так как присутствует в более 1400 регистрациях товарных знаков в 03 классе.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020750703 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в материалах заявки.

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

С учетом даты (15.09.2020) поступления заявки №2020750703 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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, заявлено комбинированное

ASEDIN
EXPERT

обозначение , включающее словесные элементы «ASEDIN» и

«EXPERT», расположенные в две строки друг под другом, выполненные заглавными буквами латинского алфавита, при этом слово «EXPERT» выполнено оригинальным шрифтом оранжевого цвета, а слово «ASEDIN» выполнено близким к стандартному шрифтом черного цвета.

Словесный элемент «ASEDIN» представляет собой изобретенное слово, не имеющее смыслового значения, слово «EXPERT» является лексической единицей ряда стран, понятной, в том числе, российскому потребителю (expert – сущ. эксперт, специалист, профессионал; прил. экспертный, опытный, квалифицированный).

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками и международными регистрациями, которые охраняются в отношении товаров 05 класса МКТУ, и просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ:

бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; кондиционеры для волос; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; молочко туалетное; мыла; мыла дезодорирующие; наборы косметические; наклейки для глаз гелевые косметические; патчи для глаз гелевые косметические; препараты для бритья; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для осветления кожи; препараты для похудения косметические; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства фитокосметические; шампуни; шампуни сухие.

Препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 03 класса МКТУ является противопоставленный словесный товарный знак «ЭКСПЕРТ» по свидетельству №458049, зарегистрированный в отношении широкого перечня товаров 03 класса МКТУ:

абразивы; антинакипины бытовые; антистатика бытовые; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вода туалетная; воск для белья; воск для пола; воск для пола,

предохраняющий от скольжения; воски для полирования мебели и полов; воски сапожные или обувные; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители для воды в туалете; красители косметические; кремы косметические; кремы, воски для кожи; крокус [абразивный материал]; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; материалы клейкие для косметических целей; мыла; наборы косметические; наждак; пасты для полирования; пасты, порошки зубные; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания] тканей; препараты для полирования или придания блеска; препараты для стирки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; растворы для очистки; скипидар для обезжиривания; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; средства для выведения пятен; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для удаления волос [депиляториум]; средства для ухода за кожей косметические; средства для чистки обуви; средства косметические; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; средства обесцвечивающие для косметических целей; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шампуни.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком «ЭКСПЕРТ» по свидетельству №458049 установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «EXPERT» - «ЭКСПЕРТ», при полном фонетическом вхождении противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение.

Заявитель полагает, что словесные элементы «ASEDIN» и «EXPERT», расположенные в две строки, связаны между собой семантической и визуальной связью и должны рассматриваться в целом.

Вместе с тем, как правильно указано в заключении по результатам экспертизы, если обозначение состоит из двух и более слов, не связанных друг с другом по смыслу и грамматически, экспертиза проводится как по всему обозначению в целом, так и отдельно по каждому слову.

Оценка сходства отдельно по каждому слову приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения с ранее зарегистрированным товарным знаком другого лица, если комбинация слов, образующих заявленное обозначение, включает охраняемый словесный товарный знак другого лица.

В данном случае, слова, входящие в состав заявленного обозначения, не образуют словосочетания, поскольку не связаны между собой грамматически и по смыслу, кроме того, выполнение словесных элементов разным шрифтом и в разной цветовой гамме дополнительно усиливает восприятие потребителем этого обозначения как состоящего из двух, не связанных между собой словесных элементов.

Таким образом, коллегия полагает правомерным противопоставление заявленному обозначению словесного товарного знака «ЭКСПЕРТ», который охраняется в отношении широкого перечня товаров 03 класса МКТУ, включающих в себя позиции товаров, совпадающих (*лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; мыла; наборы косметические; препараты для бритья; препараты для завивки волос; препараты для ухода за ногтями; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; шампуни*) и однородных с товарами 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2020750703, относящихся к категории парфюмерно-косметических средств и препаратов.

Следует отметить, что заявитель не оспаривает однородность этих товаров, имеющих одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

При этом имеющиеся визуальные различия между сравниваемыми обозначениями не оказывают существенного влияния на общий вывод об их сходстве.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №458049 в отношении однородных и идентичных товаров 03 класса МКТУ способны вызывать у потребителя сходные ассоциации, несмотря на

отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве 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 №2020750703, следует признать обоснованным.

Ссылка заявителя на иные регистрации не может выступать в качестве убедительных мотивов в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку делопроизводство по каждому делу ведется отдельно с учетом обстоятельств конкретного дела, при этом не всегда имеются сведения о том, что решения о регистрации приняты при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.09.2021, и оставить в силе решение Роспатента от 12.08.2021.