

**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 15.11.2021, поданное Савченко Павлом Данииловичем, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020728343, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  
» по заявке №2020728343 было подано 03.06.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «антисептики; бактерициды; биоциды; вата антисептическая; вата асептическая; дезинфектанты / средства дезинфицирующие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие для гигиенических целей».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020728343 было принято 19.04.2021 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 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с ранее заявленным на регистрацию обозначением «Septomax» по заявке №2020725788 (делопроизводство по заявке не завершено) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Септомакс», Московская область, г. Коломна, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- с товарными знаками «DOLPHIN/ДОЛФИН» по свидетельствам №595737, №595736, №454430 (срок правовой охраны продлен), №454429 (срок правовой охраны продлен), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Долфин», г. Новосибирск, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с вышеуказанным решением Роспатента по следующим причинам:

- при проведении экспертизы анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками был проведен только по одному критерию (по фонетическому признаку сходства), при этом не были учтены значительные отличия между сравниваемыми обозначениями, что повлекло за собой отказ в регистрации товарного знака и, соответственно, нарушение прав и законных интересов заявителя;

- словесный элемент «SEPTO MAX» отличается от обозначения «Septomax+», поскольку в заявленном обозначении он выполнен в два слова и окрашен в синий цвет, в то время как противопоставленное обозначение выполнено в одно слово и читается как «Септомакс плюс», о чём сделано прямое указание в заявке на регистрацию указанного обозначения, а при оценке звукового сходства необходимо учитывать наличие в обозначении символов и цифровых элементов, которые имеют фонетическое воспроизведение;

- экспертиза ограничилась только фонетическим сравнением даже не обозначений в целом, а только входящих в их состав элементов, не оценивая значимость занимаемого ими положения в обозначениях;

- в противопоставленных товарных знаках со словесными элементами «DOLPHIN» и «ДОЛФИН» доминирующими элементами, привлекающими внимание потребителя, являются изображения прыгающего дельфина и буква «О» над ним, в то время как в заявленном обозначении слово «Dolphin» выполнено строчными буквами, окрашено в синий цвет и в самом обозначении не является центральным, а лишь дополняет образ в целом;

- центральным изобразительным элементом в заявленном обозначении является стилизованное изображение мыльных пузырей, создающее фон для остальных элементов, которое оставлено экспертизой без внимания, кроме того, не проведено сравнение внешней формы, смыслового значения, вида и характера изображений, а также сочетания цветов и тонов.

По мнению заявителя, при наличии частичного визуального и звукового сходства заявленного обозначения с противопоставленными обозначениями, общее зрительное впечатление остается различным настолько, что сравниваемые обозначения не ассоциируются в целом, а именно это является обязательным условием подобия до степени смешения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.06.2020) поступления заявки №2020728343 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 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) 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;

2) 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.

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 заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «DOLPHIN», «SEPTO», «MAX», выполненные в две строки заглавными буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное графическое изображение мыльных пузырей, заключенных в окружность.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в синем, белом цветовом сочетании.

В соответствии с решением Роспатента от 19.04.2021 препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2020728343 являются следующие товарные знаки:

**Septomax+**

- комбинированный товарный знак «**Septomax+**» по заявке №2020725788, включающий словесный элемент «Septomax», занимающий доминирующее положение в композиции, зарегистрированный под №842587 (1), в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей»;

**DOLPHIN**

- комбинированные товарные знаки «**DOLPHIN**» по свидетельству

**ДОЛФИН**

№595737 (2), «**ДОЛФИН**» по свидетельству №595737 (3), включающие изображение дельфина и словесные элементы «DOLPHIN», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, «ДОЛФИН»,

выполненный таким же шрифтом заглавными буквами русского алфавита, зарегистрированные, в частности, в отношении широкого перечня товаров 05 класса МКТУ, включающего, в том числе, позиции: антисептики; бактерициды; биоциды; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства моющие для медицинских целей;

- словесные товарные знаки «Dolphin» по свидетельству №454430 (4) и «Долфин» по свидетельству №454429 (5), выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, зарегистрированные, в частности, в отношении широкого перечня товаров 05 класса МКТУ, включающего, в том числе, позиции: бактерициды; биоциды; вата антисептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; средства антисептические; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства моющие для медицинских целей;

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1) – (5) установлено на основании фонетического тождества словесных элементов SEPTO MAX - Septomax, DOLPHIN – ДОЛФИН, фонетического и семантического тождества словесных элементов DOLPHIN - Dolphin, включенных в их состав и занимающих в них доминирующее положение, при этом имеющиеся визуальные различия между сравниваемыми обозначениями не оказывают существенного влияния на общий вывод об их сходстве.

Коллегия полагает неубедительным довод о том, что доминирующее положение в составе заявленного обозначения занимает изображение мыльных пузырей, заключенных в окружность, а в противопоставленных товарных знаках (2) – (3) - изображение дельфина с буквой «О» над ним, поскольку индивидуализирующим элементом в этих знаках являются именно словесные элементы.

Следует отметить, что раздельное написание в заявленном обозначении словесных элементов «SEPTO» и «MAX» не оказывает влияния на вывод о фонетическом тождестве этих элементов со словом «Septomax», занимающем доминирующее положение в композиции противопоставленного товарного знака (1), что обусловлено совпадением букв и звуков, расположенных в одинаковой последовательности, при этом наличие знака «+» также не оказывает существенного влияния на этот вывод.

Несмотря на то, что в заявленном обозначении словесный элемент «DOLPHIN» выполнен буквами меньшего размера, чем словесные элементы «SEPTO MAX», в целом именно словесные элементы играют основную индивидуализирующую роль, т.е. доминируют в составе комбинированного обозначения, поскольку именно словесные элементы легче запоминаются, чем изобразительные, и на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Учитывая полное фонетическое вхождение доминирующих словесных элементов противопоставленных товарных знаков (1) - (5) в заявленное обозначение, отдельные визуальные различия между ними не могут играть определяющей роли для общего вывода о сходстве знаков.

Коллегия также обращает внимание на практически идентичный перечень товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняются противопоставленные товарные знаки, что заявителем не оспаривается.

В целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в отношении однородных и идентичных товаров 05 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения. Коллегия также обращает внимание на то, что товарные знаки (2) – (5) образуют серию, в основу которой положены словесные элементы DOLPHIN – ДОЛФИН, принадлежащую одному правообладателю, что также влияет на вероятность смешения знаков.

В отношении довода о том, что при экспертизе не было проведено сравнение внешней формы, смыслового значения, вида и характера изображений, а также сочетания цветов и тонов, коллегия отмечает, что по этим критериям оценивается сходство именно изобразительных или объемных обозначений, а в данном случае сравнению подлежат комбинированные и словесные обозначения, в которых, как указано выше, доминирующими элементами, играющими основную индивидуализирующую роль, являются словесные элементы.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020728343, следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.11.2021, и оставить в силе решение Роспатента от 19.04.2021.**