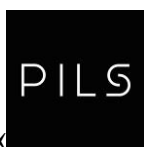



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 10.11.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НасГлобал», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.09.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022794629, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «» по заявке №2022794629 (дата подачи заявки 23.12.2022) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 08, 09, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26 и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 26.09.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022794629 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении заявленных товаров 08, 09, 14, 18, 20, 21, 24, 26 и услуг 40 класса МКТУ.

В отношении товаров 03, 25 и услуг 35 классов МКТУ в регистрации товарного знака было отказано на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса,

поскольку было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «Pill», зарегистрированным под № 876001 с приоритетом от 03.02.2021 на имя ООО «Директ Трейд», Москва, в отношении товаров 25 класса, признанных однородными заявленным товарам 25 класса:

- «Dr.Pill», зарегистрированными под № 687186 с приоритетом от 22.03.2018, № 635448 с приоритетом от 23.08.2016 на имя ООО «Вита Лайн», Самарская обл., г.о. Самара, в отношении товаров 03 и услуг 35 классов, признанных однородными заявленным товарам и услугам 03, 35 классов.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что графическое исполнение заявленного обозначения позволяет идентифицировать входящий в его состав словесный элемент как «PIL». Таким образом, сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками №№ 876001, 687186, 635448 установлено на основании фонетического сходства их словесных элементов «PIL» и «PILL», «DR.PILL». Экспертиза сообщает, что в противопоставленных товарных знаках (знаке обслуживания) №№ 687186, 635448 логическое ударение падает на словесный элемент «PILL», элемент «Dr» представляет собой сочетание согласных букв, не имеющих словесного характера, в связи с чем является «слабым» элементом обозначений.

Также экспертиза признала все заявленные товары 03, 25, 35 классов МКТУ однородными товарам и услугам 03, 25, 35 классов, указанных в противопоставленных товарных знаках, поскольку соотносятся как род (вид), предназначены для одних и тех же потребителей, могут реализовываться через одинаковые каналы сбыта, являются взаимозаменяемыми / взаимодополняемыми.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.11.2023, заявителем выражено несогласие с данным решением Роспатента, поскольку, по его мнению, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками.

В обоснование своей позиции заявитель приводит следующие доводы:

- заявитель не согласен с тем, что элемент «Dr» является «слабым» элементом, так как это элемент носит словесный характер, являясь аббревиатурой: Dr. – doctor, доктор. Обращение доктор (Dr.), если человек обладает ученой степенью или врачебной практикой, обращаться к нему будут именно так. Это полноценный элемент обозначения в целом, и при оценке сходства он обязан быть учтен как полноценный элемент обозначения;

- заявленное обозначение «PILS» и противопоставляемые товарные знаки «Pill», «Dr. Pill» с точки зрения семантики также несут разное смысловое значение, поскольку словосочетание «Dr. Pill» - это слова из английского языка, которые переводятся на русский как «Доктор» и «Таблетка, пилюля, лекарство», а в обозначении «PILS» нет сокращений, литераций, переводов с английского, оно является новообразованным словом, отсутствующим в общедоступных словарно-справочных изданиях, в переводчиках, составленным по первым буквам четырех слов, отражающих смысл и принципы деятельности заявителя: Passion – в переводе с английского языка «страсть», Idea – «идея», Love – «любовь», Strength – «сила». Эта идея изначально заложена в обозначение;

- противопоставленные обозначения и заявленное обозначение различаются по фонетическому критерию, поскольку имеют разное количество слов, букв и звуков;

- с точки зрения графики, сравниваемые обозначения также не ассоциируются как одно и то же обозначение, принадлежащее одному лицу, поскольку противопоставленные товарные знаки «Dr. Pill», «Pill» выполнены черным цветом на белом фоне, являются словесными, не содержат графических фантазийных элементов, а заявленное обозначение является комбинированным, выполнено белым цветом на черном фоне дизайнерским шрифтом, при этом буква «S» выполнена фантазийным образом из двух полуovalов, вписанных друг в друга таким образом, чтобы угадывалось очертание буквы «S».

Таким образом, по мнению заявителя, обозначение «PILS» не совпадает во всех элементах с противопоставляемыми ему товарными знаками «Pill», «Dr. Pill» и не ассоциируется с ними в целом.

Заявитель обращает внимание на то, что совпадение классов еще не означает, что товары и/или услуги однородны, поскольку в один класс включены разнородные товары и/или услуги, для которых могут быть зарегистрированы сходные знаки, и подчеркивает, что этот аргумент относится к позиции экспертизы Роспатента относительно однородности товаров и услуг 03, 25, 35 классов МКТУ в рамках одного класса и выражает свое несогласие с выводом экспертизы об однородности товаров 03 класса МКТУ «диффузоры с палочками ароматические» с товарами 03 класса противопоставленного товарного знака № 687186 «амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; гелиотропин; гераниол; древесина ароматическая; духи; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; ладан; масла для парфюмерии; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии; сафрол; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; терпены [эфирные масла]; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]», поскольку диффузор - это стеклянная ёмкость с ароматизированной жидкостью, аромат которой распространяется за счёт вставленных в неё бамбуковых, тростниковых или ротанговых палочек или за счёт специального фитиля с наконечником из, например, искусственных цветов, представляет собой отдельный самостоятельный товар, не имеющий сходства с товарами 03 класса противопоставленного товарного знака № 687186.

Поскольку в перечне товаров 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №876001 отсутствуют заявленные товары «маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; одежда спортивная с цифровыми датчиками; перчатки теплые для устройств с сенсорным экраном», то заявитель полагает, что для этих товаров возможна регистрация товарного знака по заявке №2022794629.

Заявитель также считает неоднородными услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака №635448, полагая, что эти услуги носят вспомогательный характер к основным видам деятельности заявителя, так же как и услуги правообладателя противопоставленного товарного знака, поскольку в свидетельстве № 635448 прямо написано, для каких товаров используется 35 класс: лекарственные средства, ветеринарные и гигиенические препараты и материалы медицинского назначения, в то время как заявитель не продает, не продвигает и не рекламирует названные товары 05 класса МКТУ.

Заявитель также обращает внимание на то, что перечень услуг 35 класса заявленного обозначения и перечень услуг 35 класса товарного знака № 635448 разный, в частности, перечень услуг в товарном знаке № 635448 не содержит такие услуги как организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; публикация рекламных текстов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная. Поэтому, по мнению заявителя, не имеется оснований признавать однородность услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и товарного знака № 635448.

Кроме того, в возражении приведены ссылки на товарные знаки, которые были зарегистрированы, несмотря на их фонетическое сходство:

- «ДЭКА» (свидетельство № 444139) и «Deка» (свидетельство № 444525),
- «OZON Seller» (свидетельство №708797) и «M-Seller» (свидетельство №763671),
- «Дамская» (свидетельство №240380) и «Дамская шляпка» (свидетельство №357097),
- «нега» (свидетельство № 271206) и «нега снега» (свидетельство № 587200),
- «Vins» (свидетельство № 682586) и «VinVn» (свидетельство № 726863),
- «Winner» (свидетельство №658142), «Winner» (свидетельство №603563), «Winner» (свидетельство №626311), «Winner» (свидетельство №301756), «Winner» (свидетельство №399594), «Winner» (свидетельство №833422), «Winner» (свидетельство №1724357), «PRO Winner» (свидетельство №503364),

- «Зко» (свидетельство №587710) и «Ко Новый компаньон» (свидетельство №573100) и «ШоКоМу» (свидетельство №418453) по 35 классу МКТУ,

- «Ко» (свидетельство №758060) и «Ко Новый компаньон» (свидетельство №573100).

Заявитель отмечает, что указанные обозначения в некоторых случаях зарегистрированы в одном классе МКТУ, например, в 35 классе. Однако Роспатент зарегистрировал указанные обозначения как товарные знаки, поскольку анализ при принятии решения о регистрации производится и по фонетическому, графическому, и семантическому признакам одновременно.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2022794629 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены копии выписок из ЕГРЮЛ в отношении правообладателей противопоставленных товарных знаков ООО «Вита Лайн» и ООО «Директ Трейд».

В дополнение к возражению, поступившему 10.11.2023, заявитель представил свою позицию относительно нарушения Роспатентом принципа законных ожиданий и правовой определенности, ссылаясь на приведенные в возражении примеры регистраций фонетически сходных, по его мнению, товарных знаков, а также на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2021 № С01-1710/2020 по делу N СИП-432/2020, где было указано на недопустимость различного толкования Роспатентом одной и той же правовой ситуации при рассмотрении заявок разных лиц.

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

С учетом даты (23.12.2022) поступления заявки №2022794629 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 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.

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.

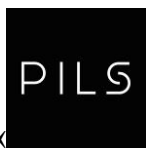
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


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.

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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», включающее словесный элемент «PILS», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита на фоне черного квадрата, при этом, согласно описанию, приведенному в заявке, словесный элемент состоит из буквосочетания «PIL», которое заканчивается изобразительным элементом

такой же высоты, состоящим из двух полуovalов, позволяющих увидеть в изобразительном элементе латинскую букву «S».

Словесный элемент, занимающий доминирующее место в композиции заявленного обозначения, носит фантазийный характер, так как является изобретенным словом, отсутствующим в лексических словарях основных европейских языков. Следует отметить, что данный словесный элемент визуально разделен за счет оригинального написания на части «PIL» и «S», поскольку первые три буквы выполнены шрифтом, позволяющем без труда их прочитать как слово «PIL», в то время как последняя буква «S» выполнена оригинальным образом в виде изобразительного элемента, как отмечает сам заявитель в описании заявленного обозначения.

В соответствии с решением Роспатента от 26.08.2023, предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в полном объеме препятствуют следующие словесные товарные знаки:

- «Dr.Pill» по свидетельству № 687186(1), зарегистрированный в отношении товаров 03 класса МКТУ:

03 - абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск портновский; воски для кожи/крема для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритвы [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы

алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыла; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные/порошки зубные; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки/сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за обувью;

средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства туалетные; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шампуни; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].

- «Dr.Pill» по свидетельству № 635448 (1), зарегистрированный, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ:

35 - ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи, в том числе через Интернет; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

- «Pill» по свидетельству № 876001 (1), зарегистрированный в отношении товаров 25 класса МКТУ:

25 - апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; ботсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеящиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда;

одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тубетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрилли; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1) - (3) коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров,

но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В данном случае следует признать обоснованным вывод экспертизы о том, что элемент «Dr.» в противопоставленных товарных знаках (1) – (2) является слабым элементом, который часто используется в товарных знаках различных правообладателей, соответственно, сильным элементом в этих знаках является слово «Pill», обладающее фонетическим сходством со словесным элементом «PILS» заявленного обозначения, что обусловлено наличием совпадающих звуков и букв, расположенных в одинаковой последовательности. Расположение совпадающих звуков и букв в начальной позиции позволяет говорить о фонетическом сходстве слов, отличие которых заключается в наличии буквы S (звука с) в конце слова. Однако данное отличие, при совпадении остальных звуков, составляющих сравниваемые слова, не может влиять на общий вывод о фонетическом сходстве, поскольку не играет существенной роли при произношении.

Кроме того, следует учитывать, что сравниваемые обозначения выполнены с использованием букв одного алфавита (английского), в котором окончание «-s» используется для образования множественного числа существительных.

У большинства исчисляемых (которые можно посчитать) существительных в английском языке множественная форма образуется просто с помощью добавления окончания «-s» (<https://www.google.com/search?q=буква+s+v+английском+языке>).

Согласно открытым источникам информации (<https://translate.yandex.ru/>), слово «pill», являясь лексической единицей английского языка, может быть переведено на русский язык как «таблетка», «пилюля», «капсула», «драже» и т.д., в то время как слово «PILS» является фантазийным, не имеющим смыслового значения, закрепленного в лексических словарях основных европейских языков.

Вместе с тем, указанное обстоятельство не может иметь существенного значения для среднего российского потребителя, владеющего английским языком в рамках средней школы, поскольку, в силу вышеизложенного, а также принимая во

внимание визуальное выделение в словесном элементе заявленного обозначения начальной части «PIL-») и использование букв одного алфавита, что дополнительно усиливает сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки способны вызывать в его сознании сходные ассоциации.

Таким образом, коллегия полагает обоснованным вывод экспертизы о сходстве словесных элементов сравниваемых знаков, играющих в них основную индивидуализирующую роль, несмотря на некоторое визуальное различие.

Анализ однородности заявленных товаров 03, 25 и услуг 35 классов МКТУ показал следующее.

Однородность заявленных товаров 03 класса МКТУ (вещества ароматические для отдушивания белья; вода ароматическая; вода туалетная; диффузоры с палочками ароматические; духи; изделия парфюмерные; одеколон) с товарами 03 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству №687186, обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе товаров – «средства ароматизирующие», при этом товарная позиция «диффузоры с палочками ароматические» также однородна этой родовой группе, поскольку характеризуется совместным использованием с ароматизаторами - веществами, которые используют для придания продуктам или изделиям определённых запахов, создания или улучшения аромата, при этом ароматизаторами называют также специальные изделия, предназначенные для придания определённого аромата воздуху в помещениях (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Ароматизаторы>), то есть представляют собой взаимосвязанные товары с одинаковым назначением.

Однородность заявленных товаров 25 класса МКТУ с товарами 25 класса, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству №876001 обусловлена совпадением товарных позиций, что касается товаров «маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; одежда спортивная с цифровыми датчиками; перчатки теплые для устройств с сенсорным экраном», то они однородны товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №876001, в

том числе таким видовым группам товаров как «маски для сна; перчатки (одежда)» и общей родовой позиции «одежда».

Сравнительный анализ заявленных услуг 35 класса МКТУ (организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц, а именно оптовая, розничная торговля; публикация рекламных текстов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная) и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству №635448, показал их однородность, поскольку они относятся к одной родовой группе услуг в области рекламы и продвижения товаров.

Однородные товары и услуги имеют сходное назначение, круг потребителей, каналы и условия реализации, при этом довод заявителя о том, что часть заявленных товаров 03, 25 и услуг 35 классов МКТУ не являются однородными с товарами и услугами, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, мотивированный отсутствием в перечне последних совпадающих позиций, нельзя признать убедительным, поскольку отсутствие идентичных формулировок не может являться основанием для признания неоднородными товаров и услуг, относящихся к одному виду, при том, что более общие родовые группы товаров и услуг могут включать в себя отдельные видовые позиции товаров и услуг, в том числе, заявленные на регистрацию.

Таким образом, учитывая значительное количество заявленных товаров и услуг, которые являются идентичными соответствующим товарам и услугам, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, а также однородности другой части товаров и услуг с соответствующими товарами и услугами, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, коллегия делает вывод о высокой опасности смешения этих товаров и услуг в гражданском обороте, в силу чего решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса для заявленных товаров 03, 25 и услуг 35 классов МКТУ является обоснованным.

Довод заявителя о том, что основная деятельность заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков различна, в силу чего фактическое смешение обозначений в гражданском обороте невозможно, не является убедительным, поскольку исследованию подлежит не реальное использование сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте, а сопоставляемые перечни товаров и услуг, в отношении которых испрашивается и предоставлена правовая охрана сходным товарным знакам.

Ссылка заявителя на необходимость единого подхода к оценке рассматриваемых обозначений с учетом принципа правовой определенности, в данном случае, не может быть принята во внимание, поскольку товарные знаки, на которые он ссылается в возражении и в дополнении как на фонетически сходные, имеют существенные различия не только с заявленным обозначением, но и друг с другом, в том числе, по фонетике, и, кроме того, зарегистрированы в отношении неоднородных товаров и услуг, соответственно, при рассмотрении данного дела имеет место другая правовая ситуация. Следует отметить, что несоблюдение Роспатентом принципа правовой определенности, имеет место тогда, когда в одинаковой правовой ситуации административным органом принимаются различные правовые решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.11.2023, и оставить в силе решение Роспатента от 26.09.2023.