

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 08.08.2022 возражение компании CEVA SANTE ANIMALE, Франция (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1598042.

Международная регистрация №1598042 знака «» произведена Международным Бюро ВОИС 24.03.2021 для товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя (CEVA SANTE ANIMALE, 10 avenue de la Ballastière, F-33500 Libourne).

Роспатентом 29.04.2022 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1598042 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ по основаниям его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам экспертизы, изложенным в предварительном отказе Роспатента от 22.09.2021, знак «» по международной регистрации №1598042 является сходным до степени смешения со знаком «SURECHECK» по международной регистрации №820655 с приоритетом от 20.02.2004, срок действия

регистрации до 20.02.2024), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя компании ZENTAX LIMITED, Sea Medow House, Blackburne Highway, P.O. Box 116, Road Town, Tortola (VG).

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

- входящие в состав сопоставляемых знаков словесные элементы «SECURECHICK» (произносится как «сикьюэчик») и «SURECHECK» (произносится как «шуэчек») характеризуются несовпадением большинства звуков, имеют разное количество слогов и разной длительности звучания, разное ударение, что обуславливает вывод об их фонетическом несходстве, при этом фонетический критерий выполняет особую роль при восприятии знаков в силу того, что потребители воспринимают их в устной форме за счет радиорекламы;

- сопоставляемые знаки отличаются визуально в силу разного буквенного состава словесных элементов, разного расположения совпадающих букв в этих словах, а также благодаря наличию изобразительного элемента в знаке по международной регистрации №1598042;

- несмотря на то, что словесные элементы «SECURECHICK» и «SURECHECK» сравниваемых знаков являются искусственными словами, они порождают разные смысловые ассоциации, исходя из семантики входящих в их состав лексических единиц английского языка: «secure» - обеспечивать безопасность, охранять, оберегать, спокойный, защищенный; «chick» - птенец, цыпленок; «sure» - безошибочный, надежный, несомненный; «check» - проверка, контроль, контрольное изменение;

- важным фактором, делающим невозможным смешение сравниваемых знаков, является узкая специфика товаров 05 класса МКТУ (знак по международной регистрации №1598042 предназначен для индивидуализации ветеринарных препаратов, реализуемых в специализированных аптеках и магазинах, а знаком по международной регистрации №820655 маркируются тесты для определения беременности), которые имеют разные назначение, круг потребителей и каналы сбыта,

а также фактическое неиспользование на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации №820655.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1598042 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (24.03.2021) международной регистрации №1598042 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 Министерства экономического развития Российской Федерации 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 оно 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.

В соответствии с положениями пункта 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 заявлении 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; 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).

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер

изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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 «SECURECHICK» по международной регистрации №1598042 с приоритетом от 24.03.2021 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «SECURECHICK», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде дуги синего и голубого цветов. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1598042 испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «veterinary preparations; veterinary products; pheromones for animals» / «ветеринарные препараты; ветеринарная продукция; феромоны для животных».

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1598042 для всех товаров 05 класса МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием знака «SURECHECK» по международной регистрации №820655, принадлежащего компании ZENTAX LIMITED.

Противопоставленный знак «SURECHECK» по международной регистрации №820655 с приоритетом от 20.02.2004 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита Правовая охрана знаку по международной регистрации №820655 на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 05 класса МКТУ «*pharmaceutical and veterinary products; hygienic products for medicine; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, material for dressings; materials for filling teeth and for dental impressions; disinfectants; preparations for destroying noxious animals; fungicides, herbicides; chemical preparations for the diagnosis of pregnancy; chemical contraceptives*» / «*фармацевтическая и ветеринарная продукция; гигиенические изделия для медицины; диетические вещества, адаптированные для медицинского применения, детское питание; пластыри, материал для перевязок; материалы для пломбирования зубов и для снятия слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; химические препараты для диагностики беременности; химические контрацептивы*».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной 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 смещение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождество (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.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.



Как отмечалось выше, знак «  » является комбинированным, включает в свой состав как изобразительный, так и словесный индивидуализирующие

элементы. В свою очередь единственным индивидуализирующим элементом противопоставленного знака является слово «SURECHECK».

Индивидуализирующие словесные элементы «SECURECHICK» и «SURECHECK» сравниваемых знаков отсутствует в качестве лексической единицы каких-либо языков, использующих при написании буквы латинского алфавита.

Изобретенный характер словесных элементов «SECURECHICK» и «SURECHECK» обуславливает вывод о невозможности проведения их сопоставительного анализа по семантическому критерию сходства, следовательно, значение этого критерия в данном случае нивелируется, а ведущую роль при восприятии сравниваемых знаков по международным регистрациям №1598042, №820655 выступают графический и фонетический критерии.

Так, в знаке по международной регистрации №1598042 словесный элемент «SECURECHICK» расположен в центре, состоит из 11 латинских букв, т.е. является длинным словом, в силу чего визуально доминирует. Изобразительный элемент в виде дуги лишь обрамляет указанный словесный элемент в левой и нижней его части, акцентирует тем самым на слове основное внимание потребителя.

В противопоставленном же знаке по международной регистрации №820655 единственный словесный элемент «SURECHECK», насчитывающий 9 букв в своем составе, также относится к длинным словам. Словесные элементы «SECURECHICK» и «SURECHECK» выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, имеют сходное начертание графем, при этом 7 графем, т.е. их большинство, в сравниваемых словах совпадают и располагаются в одинаковой последовательности относительно друг друга: «S» - в начальном положении, сочетание букв «U», «R», «E» - в середине, сочетание букв «C», «H», «C», «K» - в конечной части. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод, что сравниваемые слова производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Изобретенный характер словесных элементов «SECURECHICK» и «SURECHECK», а также разное место происхождение самих знаков по международным регистрациям №1598042, №820655 (франкофонная Франция и англоязычные Британские Виргинские острова соответственно), в состав которых

они входят, не позволяет говорить о том, что при их звуковом воспроизведении следует непременно руководствоваться правилами английской транскрипции. Какими-либо фактическими доказательствами определенного звукового воспроизведения указанных словесных элементов в гражданском обороте (например, в результате аудио-рекламы), о которых говорится в поступившем возражении, коллегия не располагает.

В этой связи, учитывая выполнение слов «SECURECHICK» и «SURECHECK» буквами латинского алфавита, коллегия обратилась к ГОСТ Р 7.0.34-2014 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила упрощенной транслитерации русского письма латинским алфавитом». С учетом приведенной в упомянутом ГОСТе транскрипции слово «SECURECHICK» может быть воспринято потребителем как [секуречик], а «SURECHECK» - как [суречек]. Указанные словесные элементы характеризуются близким составом гласных и согласных звуков, имеющих при этом одинаковый порядок расположения в составе сравниваемых обозначений, сходством звучания конечных частей «-URECHICK» и «-URECHECK», где в последнем безударном слоге гласные звуки «и» / «е» редуцируются, произносятся практически одинаково. В свете изложенного можно говорить о фонетическом сходстве сравниваемых знаков.

Таким образом, учитывая, высокое графическое и фонетическое сходство сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом.

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что противопоставленный знак [1] предназначен для ограниченного круга товаров (тесты для определения беременности), не являющихся ветеринарной продукцией, и фактически не используется на территории Российской Федерации. Вместе с тем указанное обстоятельство само по себе не исключает наличия однородности сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ, поскольку анализу подлежит не фактическая деятельность заявителя и правообладателя знаков по международным регистрациям №1598042, №820655, а объем испрашиваемой и предоставленной правовой охраны, приведенный в перечнях сопоставляемых обозначений.

Так, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1598042 испрашивается для продукции ветеринарного назначения – «*ветеринарные препараты; ветеринарная продукция; феромоны для животных*». В свою очередь в перечне противопоставленного знака по международной регистрации присутствуют такие товары как «*ветеринарная продукция*». Указанные товары 05 класса МКТУ сравниваемых знаков по международным регистрациям №1598042, №820655 либо идентичны, либо соотносятся как вид/род, т.е. относятся к одной родовой категории «*ветеринарная продукция*», характеризуются одинаковым назначением (предназначены для диагностики, лечения или профилактики болезней у животных, ухода и размножения), кругом потребителей (владельцы животных и специалисты по работе с животными), местами реализации (ветеринарные аптеки, зоомагазины), что приводит к выводу об их однородности.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства в совокупности, коллегия пришла к выводу, что наличие высокой степени сходства между знаками по международным регистрациям №1598042, №820655, а также однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, обуславливает возможность их смешения в гражданском обороте в глазах потребителя. В этой связи следует признать, что знак по международной регистрации №1598042 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. В этой связи не имеется оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента от 29.04.2022, а, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 29.04.2022.