


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.11.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СТРАТИЛАТ», Москва, пр-д Серебрякова, д. 2, к. 1, эт/помещ. 4/ХП, ком. 98а (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022722621, при этом установлено следующее.

REFLEXION

Комбинированное обозначение «» по заявке №2022722621, поданной 11.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Согласно ходатайству заявителя в материалы заявки внесены изменения, касающиеся перечня заявленных товаров, а именно исключены все товары 03 класса МКТУ, перечень товаров 05 класса МКТУ представлен следующими позициями: *«добавки диетические минеральные; добавки к пище; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из пивных*

дрожжей; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые из сывороточного протеина; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей».

Роспатентом 18.05.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022722621.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «**SCC-REFLECTION**» по свидетельству № 565593 с приоритетом от 09.10.2014 – (1), зарегистрированным на имя Кутрин Ой, П.О. Бокс 27, 02781 ЭСПОО, Финляндия в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Роспатент 28.11.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются сходными, так как производят разное общее зрительное впечатление в силу того, что заявленное обозначение является комбинированным, включает словесный элемент, выполненный оригинальным шрифтом, содержащий графический элемент «», в то время как противопоставленный товарный знак (1) включает словесный и буквенный элементы, исполненные стандартным шрифтом;

- сравниваемые обозначения не сходны фонетически, поскольку имеют разное звучание,

- сравниваемые обозначения также не сходны семантически, поскольку заявленное обозначение «REFLEXION» является полисемантическим и имеет несколько переводов, например: изображение, отблеск, образ, рефлексия и т.д. и, по мнению заявителя,

переводится как «рефлексия». Противопоставленный товарный знак (1) состоит из аббревиатуры «SCC» и слова «REFLECTION», которое также полисеманлично и имеет множество значений, например, изображение, отражение, отсвет, точная копия, размышление, раздумье, осуждение, тень, пятно, радужность, переливчатость, образ и др. и, по мнению заявителя, словесный элемент «REFLECTION» переводится как «изображение или отражение»;

- в подтверждение доводов о сходстве сравниваемых обозначений заявитель приводит судебную практику;

- кроме того, заявитель отмечает, что противопоставленный товарный знак (1) используется правообладателем в отношении товаров 03 класса МКТУ «*профессиональные краски для волос*», в то время, как заявленное обозначение используется заявителем совместно с ООО «Жива Продукт Про» в отношении товаров 05 класса МКТУ «*добавки пищевые, аминокислоты, протеины, спортивное питание*», в связи с чем отсутствует принципиальная возможность смешения данных обозначений при их использовании.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022722621 для указанных выше товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Решение Роспатента от 18.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022722621;

2. Договор возмездного оказания услуг от 07.03.2022;

3. Договор на разработку, производство и поставку продукции от 11.04.2022 за №160 СТМ;

4. Письмо об осуществлении совместной экономической деятельности от 25.03.2023.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.04.2022) поступления заявки № 2022722621 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

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, 43 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).

REFLEXION

Заявленное обозначение «**REFLEXION**» по заявке №2022722621 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «REFLEXION», выполненный буквами латинского алфавита, в котором буква «X», исполнена в оригинальной графике, а остальные буквы – стандартным шрифтом.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в заключении по результатам экспертизы обосновано сходством до степени смешения с товарным знаком «**SCC-REFLECTION**» по свидетельству №565593 с приоритетом от 09.10.2014 – (1).

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также 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» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), 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.

В заявленном обозначении в словесном элементе « **REFLEXION** » характер графического исполнения буквы « **X** » приближен к написанию заглавной буквы «X». При этом остальные буквы выполнены стандартным шрифтом. Указанное приводит к тому, что данный элемент не утратил словесного характера, легко прочитывается и однозначно воспринимается как слово «REFLEXION».

В противопоставленном товарном знаке « **SCC-REFLECTION** » – (1) буквенный элемент «SCC» и словесный элемент «REFLECTION» воспринимаются как самостоятельные элементы, поскольку их сочетание не формирует какой-либо новой оригинальной семантики, знакомой российскому потребителю, и указанные элементы не образуют устойчивого словосочетания.

Довод заявителя о восприятии в заявленном обозначении букв «SCC» как аббревиатуры в определенном смысловом значении является декларативным и не подтверждается какими-либо объективными данными.

С учетом изложенного выше, правомерным является выделение словесного элемента «REFLECTION» в противопоставленном товарном знаке (1) и проведение анализа отдельно по каждому элементу.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал, что они содержат сходные фонетически и тождественные семантически словесные элементы «REFLEXION» - «REFLECTION».

Фонетическое сходство обусловлено тождеством звучания начальных частей [REFLE-] и сходством звучания конечных частей [-XION] – [-CTION»], одинаковым составом гласных и весьма близким составом согласных, наличием близких и совпадающих звуков, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, что свидетельствует о фонетическом

вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

Семантическое сходство обусловлено тем, что сравниваемые словесные элементы «REFLEXION» и «REFLECTION» являются лексическими единицами английского языка и имеют следующие значения «отражение; рефлексия; размышление», см. англо-русский словарь на сайте <https://academic.ru/>.

Что касается визуального признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком (1) имеются визуальные различия, однако, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический и семантический фактор сходства словесных элементов «REFLEXION» - «REFLECTION». При этом коллегия учитывала, что сравниваемые словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, одним цветом, что усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Согласно изменениям, внесенным в материалы заявки № 2022722621, правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ *«добавки диетические минеральные; добавки к пище; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из пивных дрожжей; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые из сывороточного протеина; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей»*.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей, питание детское; пластыри, материалы перевязочные медицинские; материалы для пломбирования зубов, воск формовочный для стоматологических целей; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, препараты для уничтожения вредных растений»*.

Анализ однородности сопоставляемых товаров показал, что заявленные товары 05 класса МКТУ однородны товарам 05 класса МКТУ *«фармацевтические и ветеринарные препараты; вещества диетические для медицинских целей, питание детское»*, указанным в перечнях противопоставленного товарного знака (1), поскольку они соотносятся друг с другом по виду, назначению, кругу потребителей, реализуются в одних и тех же местах.

Что касается довода заявителя относительно того, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) фактически используются для товаров разного назначения и вида, то коллегия отмечает, что при оценке однородности товаров учитывается перечень товаров, указанных в рассматриваемой заявке, и перечень товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку.

В отношении судебных решений, приведенных заявителем в тексте возражения, следует отметить, что они касаются других товарных знаков, по которым установлены иные обстоятельства, и участниками которых являлись другие лица, в связи с чем не имеют преюдициального значения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 565593 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 18.05.2023.