

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 15.01.2020 возражение, поданное Shiseido Company, Limited (Japan) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1417717, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1417717 с датой конвенционного приоритета от 27.04.2018 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 01 и 03 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1417717 представляет собой словесное обозначение «**SAKURA - Bright Complex**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 15.10.2019 указанному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1417717 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний

SAKURA

приоритет товарными знаками

по свидетельству №457397 [1] и



"Сакура"

по свидетельству №164372 [2] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ. Словесный элемент «Bright Complex» является неохраняемым как не обладающий различительной способностью.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1417717 не только в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в решении Роспатента, но и всех товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- знак «SAKURA - Bright Complex» по международной регистрации №1417717 и противопоставленные знаки [1-2] не являются сходными, поскольку производят на потребителя разное общее зрительное впечатление, несмотря на наличие в них словесных элементов SAKURA и САКУРА;

- перечень товаров 03 класса МКТУ международной регистрации №1417717 и противопоставленного товарного знака [1] не могут рассматриваться как однородные, поскольку заявленное обозначение предполагается использовать в отношении косметических товаров персонального использования, в то время как знак [1] зарегистрирован в отношении различных моющих, чистящих и полирующих средств;

- присутствующие в заявленном обозначении словесные элементы «Bright Complex» исключаются из самостоятельной правовой охраны, однако они не удаляются из знака вообще и участвуют в формировании общего впечатления и могут влиять на сходство или несходство знаков в целом;

- более того, в заявленном обозначении словесные элементы «SAKURA и Bright» соединены дефисом в единое сложносоставное слово, отличное от слова SAKURA;

- заявитель предполагает, что мнение экспертизы сформировалось из-за выраженного согласия с исключением из самостоятельной правовой охраны слов «Bright Complex», вследствие чего экспертиза стала рассматривать элемент SAKURA как самостоятельный элемент знака. На самом деле заявитель согласился с исключением из охраны элемента Bright демонстрируя, что он не претендует на исключительное право на это слово, но не потому, что согласен с разделением словосочетания «SAKURA - Bright» на якобы независимые части;

- напротив, благодаря дефисному соединению заявленное обозначение воспринимается не как комбинация элементов «SAKURA»(сакура) и «Bright Complex»(яркий комплекс), а как комбинация элементов «SAKURA-BRIGHT» (сакуро-яркий) и «Complex» (комплекс);

- при этом заявитель испрашивает регистрацию цельного изобретенного слова «SAKURA-BRIGHT», обладающего своей семантикой отличной от семантики составляющих его слов;

- учитывая имеющиеся отличия заявленного обозначения от противопоставленных товарных знаков, а также то, что элемент САКУРА/SAKURA сам по себе не является уникальным ввиду существования этого элемента в составе других знаков, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1417717.

На заседании коллегии заявителем были приобщены к возражению образцы упаковок товара, на которых заявленное обозначение указано в аннотации при описании товара.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (27.04.2018) конвенционного приоритета международной регистрации №1417717 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 Минэкономразвития №482 от 20 июля 2015, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.83.2015, регистрационный №38572, и введенные в действие с 31.08.2015 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим

только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал,

В соответствии с подпунктом 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «**SAKURA-Bright Complex**» по международной регистрации №1417717 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно возражению правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 03 класса МКТУ (Savons; produits cosmétiques; produits de parfumerie; encens et fragrances; dentifrices).

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению в отношении товаров 03 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2], зарегистрированных в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение
SAKURA

Знак охраняется, в частности, для такого товара 03 класса МКТУ как «шампуни».



Товарный знак [2] **"Сакура"** зарегистрирован для следующих товаров 03 класса МКТУ - мыла, парфюмерные изделия, косметические средства, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты.

Вышеуказанные товары 03 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, и товары 03 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков, являются однородными, поскольку они относятся к одним родовым группам товаров, относящихся к моющим средствам, средствам гигиены, косметике и парфюмерии, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей, одинаковые условия реализации.

Сравнительный анализ знаков **«SAKURA-Bright Complex»** **SAKURA** и



"Сакура" на тождество и сходство показал следующее.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством элемента «SAKURA» (в переводе на русский «сакура») знака по международной регистрации №1417717 со словесным товарным знаком «SAKURA» [1] и словесным элементом «САКУРА» товарного знака [2]. При этом коллегия отмечает, что словесный элемент «SAKURA»/«САКУРА» выполняет в знаках основную индивидуализирующую функцию в отличие от слабых элементов «Bright» (в переводе с английского языка «яркий, сияющий») и «Complex» (в переводе на русский – комплекс), входящих в состав заявленного обозначения, и не обладающих различительной способностью, на самостоятельную правовую охрану которых заявитель не претендует. Что касается графических отличий сравниваемых обозначений,

обусловленных наличием в знаке элементов «Bright» и «Complex», о которых говорит заявитель, то, во-первых, указанные отличия относятся к второстепенным признакам сходства словесных обозначений, каковым и является знак по международной регистрации №1417717, а во-вторых, словесные элементы «Bright» и «Complex» занимают в знаке конечную позицию, на которую направлено наименьшее внимание потребителя по сравнению с начальной частью обозначения, с которой начинается восприятие знака и которая запоминается в первую очередь.

В отношении довода заявителя, касающегося того, что слова «SAKURA» и «Bright», написанные через дефис, образуют сложносоставное слово, которое, как указывает заявитель, означает «сакуро-яркий», коллегия отмечает следующее.

Материалы возражения не содержат сведений из общедоступных словарных источников о том, что обозначение «SAKURA-Bright» представляет собой лексическую единицу английского языка и имеет указанный перевод. Более того, в русском языке не может быть такой грамматической конструкции как «сакуро-яркий» или «вишнево-яркий», поскольку оттенки цветов обозначаются иначе, например, ярко-вишневый, бледно-голубой или ярко-сакуровый. Кроме того, с учетом выполнения заявленного обозначения «SAKURA-Bright Complex» таким образом, что слово SAKURA выполнено полностью заглавными буквами, а в слове Bright только первая буква выполнена заглавной, обозначение «SAKURA-Bright» даже визуальное не воспринимается в качестве единого слова. При этом следует отметить, что значительно более вероятным является восприятие знака «SAKURA-Bright Complex» с точки зрения его семантики как «САКУРА-яркий комплекс» или «САКУРА-сияющий комплекс». То есть в данном случае имеет место не соединение слов, а их разделение.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и несоответствии знака по международной регистрации №1417717 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи

1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров, а именно товаров 03 класса МКТУ.

Словесный элемент «Bright Complex» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленные товары 03 класса МКТУ, указывая на их свойства и назначение.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 15.10.2019.