

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила), рассмотрела возражение, поступившее 30.03.2023, поданное Акционерным обществом "Продторг", Москва, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021720852, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021720852 с приоритетом от 08.04.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для очистки воздуха; препараты для освежения воздуха; освежители воздуха для помещений и автомобилей; препараты для нейтрализации запахов».

Роспатентом 07.12.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021720852 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным

AXE

знаком « » по свидетельству № 836153, с приоритетом от 18.02.2021, зарегистрированным на имя компании Юнилевер Глобал АйПи Лимитед, Великобритания, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.03.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное комбинированное обозначение и противопоставленный товарный знак являются не сходными, поскольку производят различное общезрительное впечатление;
- наличие в заявлении обозначении графики, которая является яркой и узнаваемой, позволяет отличать товар заявителя в ряду других товаров иных производителей. В противопоставленном товарном знаке графические элементы полностью отсутствуют, единственным элементом является словесный;
- каждый словесный элемент состоит из трех букв, что существенно увеличивает значимость каждого буквенного элемента при формировании звукового произведения слова;
- в силу написания противопоставленного товарного знака буквами, которые присутствуют как в кириллическом, так и в латинском алфавитах, словесный элемент «AXE» не имеет однозначного прочтения и может

произноситься как: «АХЕ» - [а-хе] или [ак-се] - 2 слога, 3 или 4 звука в зависимости от прочтения;

- заявленное обозначение имеет фонетическое звучание, которое также может быть различным, в зависимости от прочтения: «Axl» - [а-экс-эль] - 3 слога, 7 звуков ИЛИ [аксэль] - 1 слог, 6 звуков;

- ни один вариант произношения заявленного обозначения не является фонетически сходным ни с одним из возможных вариантов произношения противопоставленного товарного знака, поскольку слова имеют различное количество слогов и звуков;

- отсутствие общих смысловых значений рассматриваемых обозначений свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак будут вызывать различные ассоциации в сознании потребителя;

- известность продукции заявителя среди российских потребителей подтверждается предложениями о продаже данной продукции на территории России, а также многочисленными отзывами покупателей в сети «Интернет»;

- заявителю уже принадлежит ранее зарегистрированный товарный знак по свидетельству №911418 в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- товары для дома «Axl» известны российскому потребителю, воспринимаются как самостоятельный бренд, не ассоциируются с другими производителями/ правообладателями, что подтверждается многочисленными отзывами потребителей и предложениями о продаже товаров данного бренда, представлены на территории России в широкой линейке товаров для дома, что значительно снижает риск введения потребителя в заблуждение относительно приобретаемого им бренда или его происхождения - места производства или производителя;

- в отличие от заявителя правообладатель товарного знака «АХЕ» не является производителем бытовых чистящих средств, т.е. фактически товары данных компаний не являются взаимозаменяющими и

взаимодополняющими, имеют различное назначение и продаются в разных отделах магазина.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка отзывов покупателей;
2. Предложения к продаже товаров с сайта Wildberries:
<https://www.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?sort=popular&search=axl> ;
3. Предложения к продаже товаров с сайта Озон:
<https://www.ozon.ru/product/ahl-osvezhitel-vozduha-aromatnvv-buket-2-sht-po-400-rnl-595897013/?shHFnqcLDA7g>;
4. Сведения о товарах «AXE» с официального сайта правообладателя: <https://www.axe.com/ru/products/deodorant-antiperspirant.html>.

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

С учетом даты (08.04.2021) поступления заявки №2021720852 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

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 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоит из фантастической фигуры и словесного элемента «Axl» выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для очистки воздуха; препараты для освежения воздуха; освежители воздуха для помещений и автомобилей; препараты для нейтрализации запахов».

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению был противопоставлен словесный товарный знак

«АХЕ» по свидетельству № 836153, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского или кириллического алфавита. Товарный знак действует в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; освежители воздуха для помещений и автомобилей; препараты для нейтрализации запахов».

Анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором основным несущим индивидуализирующую функцию элементом следует признать словесный элемент «Axl», который имеет произношение [а(э)-ксл / а(э)-ксе-ль /], так как именно на него в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель, и он проще запоминается.

Следует согласиться с мнением заявителя, о многовариативности произношения противопоставленного товарного знака «АХЕ», но прочтение его как слова, состоящего из латинских букв – [а(э)-кс / а(э)-ксе] приводит к выводу о фонетическом сходстве сравниваемых словесных элементов, обусловленном совпадением большинства звуков [А (Э), К, С], три звука из четырех, расположенных в одинаковой последовательности имеют тождественное звучание. Отличие в конечной части не приводит к выводу о несходстве знаков. Вероятность смешения коротких обозначений более вероятна, чем состоящих из двух и более слов.

Графически сравниваемые знаки имеют визуальные отличия ввиду наличия в заявлении обозначении изобразительного элемента. При этом, использование одного и того же алфавита (латинского) в основных индивидуализирующих элементах обозначений сближает сравниваемые обозначения графически.

Анализ заявленного обозначения по семантическому критерию показал отсутствие значения и перевода слова «Axl» на русский язык (см.

<https://translate.academic.ru/>), что приводит к невозможности проведения семантического анализа сходства сравниваемых обозначений.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный ему знак имеют высокую степень фонетического сходства, а также имеют графическое сходство, ассоциируются друг с другом в целом.

В результате анализа однородности товаров 05 класса МКТУ установлено, что испрашиваемые к регистрации товары и противопоставленные товары 05 класса МКТУ, в отношении которых действует товарный знак по свидетельству №836153, являются однородными, поскольку представляют собой тождественные позиции.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

Довод заявителя о том, что знаки не будут смешаны в гражданском обороте ввиду различных отраслей фактической деятельности заявителя и

правообладателя противопоставленного товарного знака не является убедительным в пользу регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса сравнению подлежат товары в отношении которых испрашивается/действует правовая охрана.

В отношении довода заявителя об исключительном праве на товарный знак по свидетельству №911418 действующего в отношении однородных товаров, коллегия отмечает, что наличие указанного товарного знака не приводит к выводу об отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком и не предопределяет вывод о правомерности предоставления правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2021720852. Правомерность данных выводов подтверждается судебной практикой, в частности в решении Суда по интеллектуальным правам дело № СИП-1173/2011 указано «Суд по интеллектуальным правам также полагает, что применение принципа правовой определенности не предполагает отхода от общеправовых принципов законности и разумности, в связи с чем безусловное следование ранее выраженной правовой позиции даже в случае, если она не соответствует требованиям закона и иных нормативных правовых актов, вступает в противоречие с этими принципами».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.03.2023,
оставить в силе решение Роспатента от 07.12.2022.**