

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, 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 27.06.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью ПКФ «ГЕЛЕН», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021748301, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2021748301, поданной 30.07.2021 (1), заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 32 и услуг 37, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

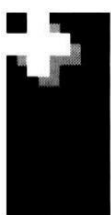
Роспатентом 20.04.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021748301 в отношении заявленных товаров и услуг 03 (части), 37 (части) классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение в

отношении заявленных товаров и услуг 03 (части), 05, 32, 37 (части), 39 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:



- по свидетельству № 578596 с приоритетом от 24.03.2014 – (2), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «ФИРМА ГАЛЕН», Москва, в отношении однородных товаров и услуг 05, 37, 39 классов МКТУ;



- GALEN по свидетельству № 118863 с приоритетом от 10.11.1993 – (3), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «ФИРМА ГАЛЕН», Москва, в отношении однородных товаров и услуг 32, 37, 39 классов МКТУ;



- по свидетельству № 217316 с приоритетом от 17.12.1999 – (4), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Гален», Чувашская респ., г. Чебоксары, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В Роспатент 27.06.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они не являются сходными в виду нижеследующего:

- между сравниваемыми словесными элементами «galen» и «Гелен» отсутствует семантическое сходство, поскольку слово «galen» в переводе английского языка на русский язык означает «врач» (см. Большой англо-русский и русско-английский словарь);

- сравниваемые словесные элементы имеют разное фонетическое звучание;

- сравниваемые обозначения отличаются визуально в силу того, что включают различные графические элементы, словесные элементы выполнены буквами разного алфавита, в разной стилистике и имеют разное расположение, сравниваемые обозначения имеют разное композиционное построение и выполнены в разном цветовом исполнении;

- в заявленном обозначении словесный элемент «Гелен» является частью фирменного наименования заявителя (ООО ПКФ «ГЕЛЕН»);

- кроме того, заявитель просит учесть, что ранее был зарегистрирован товарный



знак по свидетельству № 187071 с приоритетом 30.08.1999 (в настоящее время срок действия регистрации истек 30.08.2009).

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 20.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021748301 для всех заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты (30.07.2021) поступления заявки № 2021748301 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 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.

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.

Заявленное обозначение по заявке № 2021748301 (1) представляет собой

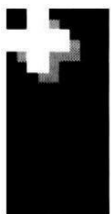


комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Гелен», выполненный в оригинальной графике буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде абстрактной фигуры, расположенный над буквой «Г».

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:



- по свидетельству № 578596 – (2), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «galen», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде геометрических фигур;



- GALEN по свидетельству № 118863 – (3), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «GALEN», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде вертикально ориентированного прямоугольника, в верхней части которого расположено стилизованное изображение знака «+».

- *Гален* по свидетельству № 217316 – (4), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита.

При анализе сравниваемых обозначений (1) и (2, 3, 4) коллегия учитывала, что в обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении (1) и в противопоставленных товарных знаках (2-4) несут словесные элементы «Гелен» - «galen» - «GALEN» - «Гален».

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «Гелен» - «galen» - «GALEN» - «Гален», показал их сходство, обусловленное сходством звучания начальных частей [Ге-] – [ga-] – [GA-] – [Га-] и тождеством звучания конечных частей [-лен] – [-len], а также одинаковым количеством букв, звуков, слогов, весьма близким составом гласных и одинаковым составом согласных, наличием близких и совпадающих звуков, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Что касается семантического фактора сходства, то обращение к словарно-справочным данным показало, что:

- слово «Гелен» означает «персонаж древнегреческой мифологии»;
- слово «Гален» – имя собственное, носителями данного имени являлись Гален (ошибочно Клавдий Гален; 129 или 131 – около 200 или 217) – античный врач;

Гален, Генрих фон (1480—1557) – ландмейстер Тевтонского ордена в Ливонии (1551–1557); Гален, Йохан ван (1604–1653) – голландский флотоводец, commodore Республики Соединённых Провинций Нидерландов; Гален, Кристоф-Бернгард фон (1606–1678) – князь-епископ Мюнстерский (1650—1678); Гален, Пьер (1786–1821) – музыкальный педагог, изобретатель нового учебного метода для начинающих заниматься музыкой;

- слово «galen» в переводе с английского языка на русский язык означает «гален», значение, которого указано выше.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что средний российский потребитель мало знаком с древнегреческой мифологией, античной историей, историей Голландии, Германии, Франции XIV-XVIII веков, в связи с чем сравниваемые слова, скорее всего, будут восприниматься как фантазийные слова.

Сведений о том, что данные слова хорошо знакомы среднему российскому потребителю и могут быть знакомы в указанном выше словарном значении, материалы возражения не содержат.

Визуально, сравниваемые обозначения производят разное общее впечатление, между тем, сравниваемые слова «Гелен» - «Гален» выполнены буквами одного алфавита, что усиливает их сходство. Кроме того, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический фактор сходства основных словесных элементов.

Изложенное выше обуславливает вывод о несхождении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2, 3, 4).

Согласно доводам возражения, заявитель оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении следующих товаров и услуг:

- 03 класса МКТУ – *препараты для отбеливания и вещества прочие для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки;*

- 05 класса МКТУ – *добавки пищевые для человека и животных; изделия гигиенические для медицинских целей; изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; питание диетическое и вещества для медицинских или ветеринарных целей, питание детское; пластыри, материалы перевязочные; препараты для уничтожения вредных животных; средства дезинфицирующие; фунгициды, гербициды;*

- 32 класса МКТУ – *безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные напитки и соки фруктовые сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков; пиво;*

- 37 класса МКТУ – *услуги по установке и ремонту; услуги строительные;*

- 39 класса МКТУ – *организация путешествий; транспортировка; упаковка и хранение товаров.*

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров:

- 05 класса МКТУ – *фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды;*

- 37 класса МКТУ – *строительство; ремонт; установка оборудования;*

- 39 класса МКТУ – *транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.*

Правовая охрана товарному знаку (3) предоставлена в отношении следующих товаров:

- 32 класса МКТУ – *пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков;*

- 37 класса МКТУ – *строительство и ремонт;*

- 39 класса МКТУ – *транспортировка и хранение.*

Правовая охрана товарному знаку (4) предоставлена в отношении следующих товаров:

- 03 класса МКТУ – *препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания.*

Сопоставляемые товары 03 класса МКТУ либо идентичны, либо соотносятся друг с другом по виду и назначению, кругу потребителей, относятся к одним родовым группам, таким как «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки», либо «препараты для чистки, полирования, обезжиривания», что свидетельствует об их однородности.

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ либо идентичны, либо соотносятся друг с другом по виду и назначению, кругу потребителей, относятся к одним родовым группам, что свидетельствует об их однородности.

Сопоставляемые товары 32 класса МКТУ либо идентичны, либо соотносятся друг с другом по виду и назначению, кругу потребителей, относятся к одним родовым группам, таким как «пиво», либо «напитки безалкогольные», что свидетельствует об их однородности.

Сопоставляемые услуги 37 класса МКТУ либо идентичны, либо соотносятся друг с другом по виду и назначению, кругу потребителей, относятся к одной родовой группе «строительство и ремонт», что свидетельствует об их однородности.

Сопоставляемые услуги 39 класса МКТУ либо идентичны, либо соотносятся друг с другом по виду и назначению, кругу потребителей, относятся к одним родовым группам, таким как «транспортировка и хранение», либо «организация путешествий», что свидетельствует об их однородности.

В возражении заявитель однородность товаров не оспаривает.

Коллегия также отмечает, что высокая степень однородности сравниваемых товаров (часть заявленных товаров и услуг идентична товарам и услугам 03, 05, 32, 37, 39 классов МКТУ, указанным в перечня противопоставленных товарных знаков (2), (3), (4)), обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя

могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.



Что касается указанного в возражении товарного знака по свидетельству № 187071 с приоритетом 30.08.1999, то следует отметить, что срок действия регистрации истек 30.08.2009, правовая охрана была предоставлена на имя иного лица - ООО "Центрсбыт К", Москва.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам № 578596, № 118863, № 217316, в отношении однородных товаров 03, 05, 32 и услуг 37, 39 классов 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 27.06.2022, оставить в силе решение Роспатента от 20.04.2022.