

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.06.2020, поданное ООО «ЛИСТЕР», г. Ефремов (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019731907, при этом установила следующее.

### ЛИСТЕРАЛЬ ЭНДО LISTERAL ENDO

Словесное обозначение «» по заявке 2019731907 с приоритетом от 02.07.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.02.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019731907. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «**LISTERINE ZERO**» (международная регистрация № 1039513 с приоритетом от 30.03.2020) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 03, 05 классов МКТУ [1];

- с товарным знаком «**LISTERINE TOTAL CARE ZERO**» (международная регистрация № 1118211 с приоритетом от 20.04.2012) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 03, 05 классов МКТУ [2];

## **LISTRIL ЛИСТРИЛ**

- с товарным знаком «**LISTRIL**» (по свидетельству № 481146 с приоритетом от 29.03.2012) в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 05 классов МКТУ [3];

## **LISTERINE**

- с товарным знаком «**LISTERINE**» (по свидетельству № 266953 с приоритетом от 09.07.2020) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 03, 05 классов МКТУ [4];

## **LISTERINE ULTRACLEAN**

- с товарным знаком «**LISTERINE ULTRACLEAN**» (по свидетельству № 491394 с приоритетом от 15.05.2012) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 03, 05 классов МКТУ [5];

## **LISTERINE ACTIVES**

- с товарным знаком «**LISTERINE ACTIVES**» (по свидетельству № 249672 с приоритетом от 09.07.2002) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 03, 05 классов МКТУ [6];

## **LISTERINE HEALTHY WHITE**

- с товарным знаком «**LISTERINE HEALTHY WHITE**» (по свидетельству № 545354 с приоритетом от 16.08.2013) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 03, 05 классов МКТУ [7];

### **LISTERINE TOTAL CARE**

- с товарным знаком «**LISTERINE TOTAL CARE**» (по свидетельству №380169 с приоритетом от 22.01.2008) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 03, 05 классов МКТУ [8];

### **COOL MINT LISTERINE**

- с товарным знаком «**COOL MINT LISTERINE**» (по свидетельству № 251869 с приоритетом от 09.07.2002) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 03, 05 классов МКТУ [9];

- с товарным знаком «**COOL MINT LISTERINE**» (по свидетельству № 140118 с приоритетом от 01.09.1994) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 03, 05 классов МКТУ [10];

### **FRESHBURST LISTERINE**

- с товарным знаком «**FRESHBURST LISTERINE**» (по свидетельству № 250951 с приоритетом от 09.07.2002) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 03, 05 классов МКТУ [11];

### **LISTERINE HEALTHY WHITENING**

- с товарным знаком «**LISTERINE HEALTHY WHITENING**» (по свидетельству № 542546 с приоритетом от 19.08.2013) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 03, 05 классов МКТУ [12];

### **LISTERINE CLEANING CRYSTALS**

- с товарным знаком «**LISTERINE CLEANING CRYSTALS**» (по свидетельству № 151053 с приоритетом от 15.12.2011) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 03, 05 классов МКТУ [13];

### **LISTERINE STAY WHITE**

- с товарным знаком «**LISTERINE STAY WHITE**» (по свидетельству № 374089 с приоритетом от 06.11.2007) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 03, 05 классов МКТУ [14];

### **FRESHBURST LISTERINE ACTIVES**

- с товарным знаком «**FRESHBURST LISTERINE ACTIVES**» (по свидетельству № 249673 с приоритетом от 09.07.2002) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 03, 05 классов МКТУ [15];

- с товарным знаком «**COOL MINT LISTERINE ACTIVES**» (по свидетельству № 249671 с приоритетом от 09.07.2002) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 03, 05 классов МКТУ [16].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.06.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [1-16] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке № 2019731907, поскольку целевая аудитория и рынок сбыта у заявленных товаров и товаров противопоставленных товарных знаков [1-16] не пересекаются;

- товары с заявленным обозначением не будут применяться на человеке и к человеку, так как направлены на дезинфекцию высокого уровня эндоскопов и на стерилизацию медицинских изделий и инструментов к ним (продукция является химической и предназначена для использования в промышленных и в научных целях);

- заявитель обращает внимание на единый дизайнерский стиль всей продукции компании ООО «Листер»: на этикетке будет нанесена информация так и таким образом, что потенциальный потребитель легко идентифицирует производителя продукции и не проведет параллелей с товарами противопоставленных товарных знаков [1-16].

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.02.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01, 03, 05 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.07.2019) поступления заявки №2019731907 правовая база для оценки охраноспособности 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 пунктом 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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



Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 01, 03, 05 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-16].

Противопоставленный знак [1] «**LISTERINE ZERO**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «**LISTERINE TOTAL CARE ZERO**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

**LISTRIL**  
**ЛИСТРИЛ**

Противопоставленный знак [3] «**LISTRIL**» представляет собой словесное обозначение, выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавита соответственно. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] «**LISTERINE**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [5] «**LISTERINE ULTRACLEAN**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

**LISTERINE ACTIVES**

Противопоставленный знак [6] «**LISTERINE ACTIVES**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными

буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [7] «**LISTERINE HEALTHY WHITE**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

**LISTERINE TOTAL CARE**

Противопоставленный знак [8] «**LISTERINE TOTAL CARE**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [9] «**COOL MINT LISTERINE**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [10] «**COOL MINT LISTERINE**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [11] «**FRESHBURST LISTERINE**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [12] «**LISTERINE HEALTHY WHITENING**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.



Противопоставленный знак [13] « **LISTERINE CLEANING CRYSTALS** » представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [14] « **LISTERINE STAY WHITE** » представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [15] « **FRESHBURST LISTERINE ACTIVES** » представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [16] « **COOL MINT LISTERINE ACTIVES** » представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-16] было установлено, что в их состав входят словесные элементы «Листераль»/«Listerine»/«Листрил».

Сравниваемые обозначения прочитываются как: [ Л И С Т Е Р А Л Ь ], [ Л И С Т Е Р И Н Е ], [ Л И С Т Р И Л ]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [ Л, С, Т, Р ] и совпадающего гласного звука [ И ], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [ Л И С Т Р ]. Таким образом, 5 начальных букв

заявленного обозначения, с которых начинается прочтение, имеют тождественное звучание.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1-16], так как и само заявленное обозначение, и данные противопоставленные знаки выполнены буквами стандартными шрифтами латинского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантических значениях сравниваемых товарных знаках, анализ по их семантическому сходству провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 01, 05 классов МКТУ "продукты химические, предназначенные для использования в промышленных, научных целях в том числе, входящие в состав товаров, относящихся к 05 классу; альгициды; антисептики; бактерициды; биоциды; вата антисептическая; вата асептическая; дезинфектанты/средства дезинфицирующие; диастаза для медицинских целей; карбонил [противопаразитарное средство]; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для фармацевтических целей; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; пероксид водорода для медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домашних грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения паразитов; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей;

соли для медицинских целей; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; средства антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для уничтожения паразитов; средства моющие для медицинских целей; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства противопаразитарные » заявленного обозначения являются однородными товарам 05 класса МКТУ «medicated mouthwash (антисептические полоскания для рта); препараты фармацевтические; лекарственные, лечебные препараты для полоскания рта; средства антисептические; освежители дыхания; средства для чистки зубов; зубные пасты и средства для ухода за полостью рта; фтор содержащие средства для ухода за полостью зубов; препараты фармацевтические; препараты ветеринарные; гигиенические препараты для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; детское питание; пластыри; перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов; материалы для изготовления зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды; лекарственные, лечебные препараты для полоскания рта; средства антисептические; освежители дыхания; средства для чистки зубов; пасты зубные; лечебные ополаскиватели полости рта с фторидом для отбеливания; медицинские средства для ухода за полостью рта и зубные эликсиры; медицинские, лечебные препараты для полоскания рта, зубные эликсиры, препараты, эликсиры для предварительного перед чисткой щеткой полоскания рта и средства для освежения дыхания» противопоставленных товарных знаков [1-16], поскольку относятся к фармацевтическим и прочим препаратам для медицинских или ветеринарных целей, а также к препаратам для уничтожения вредных организмов, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 03 класса МКТУ «продукты косметические и туалетные нелечебные; препараты для отбеливания и вещества прочие для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей»

заявленного обозначения являются однородными товарам 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки; препараты для полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла» противопоставленных товарных знаков [6, 9, 11, 15, 16], поскольку относятся к препаратам туалетным нелечебным, а также к препаратам для уборки, используемым как дома, так и в окружающих средах, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-16] в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2020.**