


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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.04.2022, поданное Беляевой Анной Александровной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020765452 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2020765452, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.11.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 16.12.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020765452 только в отношении заявленных товаров

03, 10 классов МКТУ, а в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. 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 другого лица товарными знаками:

- с товарным знаком «DOCTOR BIG» по свидетельству №580037 с приоритетом от 07.11.2014 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «» по свидетельству №649694, с приоритетом от 07.12.2016 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.04.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с решением о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020765452 в части непредоставления правовой охраны товарному знаку в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ, а именно «гели интимные возбуждающие; гель-смазки для интимных отношений»;

- в перечне товаров 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков отсутствуют товары «гели интимные возбуждающие; гель-смазки для интимных отношений», а также другие однородные товары для интимных отношений.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020765452 в отношении товаров 05 класса МКТУ «гели интимные возбуждающие; гель-смазки для интимных отношений».

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

С учетом даты (18.11.2020) поступления заявки №2020765452 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 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 заявленном обозначении.

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.


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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное




обозначение «», состоящее из словесных элементов «Mr BIG», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита на фоне стилизованного изображения мужской сорочки, отворотов пиджака и бабочки.

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

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-2].

Противопоставленный знак [1] «DOCTOR BIG» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «DOCTOR BIG» выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Перед словесными элементами расположен изобразительный элемент в

виде оригинально выполненного сочетания латинских букв «D», «B». Правовая охрана предоставлена в светло-сером, бирюзовом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «BIG» (в переводе с английского языка означает «большой», см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru>).

Так, фонетическое сходство заявленного обозначения «MR BIG» и противопоставленных товарных знаков [1-2] «DOCTOR BIG»/«DOCTOR BIG» обусловлено совпадением слова «BIG».

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] выполнены в разной графической манере.

Однако, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «BIG», входящий в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] в переводе с английского языка означает «большой», см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru>.

Словесный элемент «MR» заявленного обозначения является сокращением слова «MISTER» и переводится с английского языка как «Мистер; господин», см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru>.

Словесный элемент «DOCTOR» противопоставленных товарных знаков [1, 2] переводится с английского языка как «Доктор», см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru>.

Коллегия отмечает, несмотря на то, что словесные элементы «MR» и «DOCTOR» имеют разную семантику, в целом сравниваемые обозначения

производят сходные семантические значения, поскольку воспринимаются как обращения по имени «BIG» к человеку.

Таким образом, сравниваемые обозначения обладают сходной семантикой.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве, однако данная степень сходства не является высокой.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1, 2] досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении товаров 05 класса МКТУ «бальзамы для медицинских целей; вазелин для медицинских целей; вата для медицинских целей; лосьоны для фармацевтических целей; мази; марля для перевязок; средства антисептические; средства моющие для медицинских целей». Основание: Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 августа 2022 года по делу № СИП-1319/2021.

Таким образом, анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 05 класса МКТУ «гели интимные возбуждающие; гель-смазки для интимных отношений» заявленного обозначения и оставшиеся товары 05 класса МКТУ «акарициды; алкалоиды для медицинских целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; аминокислоты для медицинских целей; бандажи гигиенические; бандажи перевязочные; браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; бумага для горчичников; вакцины; вещества диетические для медицинских целей; воды минеральные для медицинских целей; глицерин для медицинских целей; глюкоза для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; изотопы для медицинских целей; инсектициды; камфора для медицинских целей; кислород для медицинских целей; клейкие ленты для медицинских целей; конфеты лекарственные; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; лактоза для фармацевтических целей;

лейкопластыри; лекарства от запоров; масла лекарственные; материалы перевязочные медицинские; медикаменты; медикаменты для человека; настои лекарственные; отвары для фармацевтических целей; пластыри медицинские; мази медицинские; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; продукты детского питания; салфетки, подушечки гигиенические; соли для лечебных ванн; соли для медицинских целей; спирт медицинский; средства анестезирующие; средства болеутоляющие; средства вспомогательные для медицинских целей; средства для похудения медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства жаропонижающие; средства нарывные; средства от головной боли; средства слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; ткани хирургические; ферменты для медицинских целей; чаи травяные для медицинских целей; чай для похудения медицинский; подгузники [детские пеленки]» противопоставленных товарных знаков [1, 2] не являются однородными, поскольку относятся к разному виду товаров, имеют различные характерные особенности, различный круг потребителей и условия реализации, а также имеют различное назначение и область применения, при этом, как отмечалось выше, степень сходства сравниваемых обозначений не является высокой.

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2020765452 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.04.2022, изменить решение Роспатента от 16.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020765452.