

**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 15.10.2021, поданное ООО «ПАТЕНТ», Самарская область, г. Чапаевск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020752398 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Заявленное обозначение «ОКСОСПРЕЙ» по заявке №2020752398, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.09.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 01.09.2021 о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, а в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров

заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарными знаками:

- «Гексаспрей» по свидетельству №590717, с приоритетом от 01.09.2014 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [1];

- «HEXASPRAY» по международной регистрации №463800, с приоритетом от 30.09.1981 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [2].

Кроме того, заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово (где элемент «СПРЕЙ» - устройство для направленного разбрызгивания жидкости, см. <https://gufo.me/dict/efremova/спрей>), а, следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств части заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку сравниваемые обозначения имеют разное произношение, при этом совпадающая вторая часть обозначений не оказывает существенного влияния на восприятие обозначений на слух, так как обладает низкой различительной способностью в отношении товаров 05 класса МКТУ, то время как оставшиеся морфемы, образующие словесные элементы «ОКСО-» и «ГЕКСА-», не являются фонетически сходными до степени смешения;

- при экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов;

- часть заявляемого обозначения «СПРЕЙ» является общеупотребимой и указывает на форму выпуска товара;

- буквенная часть «СПРЕЙ» используется в окончании множества, действующих в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ товарных знаков, принадлежащих разным правообладателям;

- заявитель для полного исключения возможности введения потребителя в заблуждение просит вынести решение о регистрации товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ: «препараты фармацевтические в

форме спрея; средства антибактериальные для мытья рук в форме спрея; средства дезинфицирующие в форме спрея; средства дезинфицирующие для гигиенических целей в форме спрея; средства фармацевтические в форме спрея».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении, указанных выше, товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.09.2020) поступления заявки № 2020752398 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).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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).

Заявленное обозначение «ОКСОСПРЕЙ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «СПРЕЙ» ([англ. spray - водяная пыль, брызги] - 1) пульверизатор, распылитель; 2) косметика, красители, химические средства в аэрозольной упаковке, см. Интернет, словари, <https://dic.academic.ru>).

Коллегия отмечает, поскольку заявитель ограничил заявленный перечень товаров только товарами, относящимися к спреям, то нет оснований для ввода потребителей в заблуждение.

В связи с чем, основание относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 может быть снято.

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

Противопоставленный знак [1] «Гексаспрей» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «HEXASPRAY» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «ОКСОСПРЕЙ»/«Гексаспрей»/«HEXASPRAY».

Так, фонетическое сходство обусловлено сходством начальных «ОКСО-»/«Гекса-»/«HEXA-» и тождеством конечных частей «-СПРЕЙ»/«-спрей»/«-SPRAY», близким составом согласных и гласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «ОКСОСПРЕЙ» заявленного обозначения и словесные элементы «Гексаспрей»/«HEXASPRAY» отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] выполнены стандартными шрифтовыми единицами, в виду чего графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

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.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические в форме спрея; средства антибактериальные для мытья рук в форме спрея; средства дезинфицирующие в форме спрея; средства дезинфицирующие для гигиенических целей в форме спрея; средства фармацевтические в форме спрея» заявленного обозначения являются однородными товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; дезинфицирующие средства» противопоставленного товарного знака [1] и товарам 05 класса МКТУ «Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, disinfectants» («фармацевтические, ветеринарные и санитарные препараты, дезинфицирующие средства»), поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (фармацевтическим, гигиеническим средствам), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Вывод об однородности услуг заявителем не оспаривался.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно приведенных в возражении примеров регистрации, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 01.09.2021.**