

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 28.12.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Беляевой А.А., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021764009, при этом установлено следующее.

Обозначение «» по заявке №2021764009, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.10.2021, 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 31.08.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой указывалось, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесными товарными знаками «SYBERRY», «SIBERRY», зарегистрированными на имя «Ай Дабл-ю Ай АГ», Индустриштрассе 13-С, 6304 Цуг, Швейцария, в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ (св-ва № 396274 (1), с приоритетом от 21.02.2008, срок действия регистрации продлен до 21.02.2028, № 411313

(2), с приоритетом от 24.09.2007, срок действия регистрации продлен до 24.09.2027, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>);

- со словесным элементом «EXBERRY» серии (блока) товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированными на имя «GNT Group B.V.», Industrieweg 26 NL-5731 HR Mierlo, в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ (м.р. № 1545353 (3), с конвенционным приоритетом от 20.12.2019, № 1443225 (4), с конвенционным приоритетом от 24.04.2018, № 474808 (5), с приоритетом от 18.01.2012, срок действия регистрации продлен до 23.10.2022, см. открытые реестры <https://www.wipo.int/madrid/monitor/en/>).

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

- заявитель сократил заявленный перечень товаров, что устранит причины, послужившие основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- испрашиваемые заявителем товары 03, 05 класса МКТУ отсутствуют в перечне противопоставленных товарных знаков (3-5), а также имеют разное назначение и места распространения товаров;

- товарные знаки (1, 2) не содержат в перечне однородных заявленным товаров, и не являются сходными до степени смешения;

- словесные элементы «Sex» и «Berry» являются лексическими единицами, следовательно, восприятие потребителем данных словесных элементов, вероятнее всего, будет основываться не только на их фонетике и графике, а также и на семантическом значении;

- различие звучания начальных частей сравниваемых обозначений при их фонетическом восприятии является более существенной, поскольку при прочтении обозначений именно начальным частям уделяется особое внимание, нежели конечным звукам;

- последняя буква «Y» в заявленном обозначении «SEXBERRY» выполнена в виде наполненного бокала напитком, что усиливает различие обозначений;

- таким образом, противопоставленные товарные знаки не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения ввиду отсутствия сходства между обозначениями и однородности сопоставляемых товаров.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ «гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; кремы для кожи; кремы косметические; масла косметические; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; средства моющие для интимной гигиены немедицинские», товаров 05 класса МКТУ «гели интимные возбуждающие; лубриканты для интимных целей».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (01.10.2021) поступления заявки №2021764009 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), 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 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 заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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 по заявке №2021764009 представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «SEXBERRY», выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным полужирным шрифтом. В букве «Y» изображена волнистая, закрашенная в черный цвет линия. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 03, 05 классов МКТУ (смотри перечень в просительной части возражения).

Противопоставленные товарные знаки «SYBERRY», «SIBERRY» по свидетельствам №№396274 (1), 411313 (2) являются словесными и выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№1545353 (3), 1443225 (4), 474808 (5) представляют собой словесные обозначения «», «EXBERRY», «EXBERRY», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. При этом, словесный элемент «» по международной регистрации №1545353 выполнен с использованием различных цветов. Правовая охрана знакам предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-5) показал следующее.

В заявленном комбинированном обозначении основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «SEXBERRY», поскольку на него падает в первую очередь внимание потребителя, и он легче запоминается. Изобразительный элемент в заявленном обозначении не является существенным, оригинальным, в силу чего не несёт какой - либо важной функции в знаке. Противопоставленные товарные знаки (1-5) включают в себя словесные элементы «SYBERRY», «SIBERRY», «EXBERRY», которые несут основную индивидуализирующую нагрузку в знаках.

Учитывая изложенное, при определении сходства заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1-5) за основу должно быть взято сравнение словесных элементов «SEXBERRY» и «SYBERRY», «SIBERRY», «EXBERRY».

По семантическому признаку сходства сопоставляемые обозначения не представляется возможным оценить, поскольку словесные элементы «SEXBERRY» и «SYBERRY», «SIBERRY», «EXBERRY» отсутствуют в словарно-справочных изданиях и являются фантазийными.

Заявленное обозначение имеет прочтение [СЭКСБЕРРИ], словесные элементы противопоставленных товарных знаков (1-5) читаются как [СИБЕРРИ], [СИБЕРРИ], [ЭКСБЕРРИ] в связи с чем с точки зрения фонетического признака сходства названные обозначения являются сходными, поскольку совпадает их звучание. Противопоставленная серия товарных знаков (3-5) со словесным элементом «EXBERRY» полностью фонетически входит в состав заявленного обозначения. В заявленном обозначении «SEXBERRY» и противопоставленных товарных знаках «SYBERRY», «SIBERRY» (1-2) наблюдается одинаковое количество слогов, одинаковое ударение, имеет место тождество начальной буквы «S-», с которой начинается прочтение обозначений, и тождество конечных частей обозначений «-BERRY», отличие составляет всего лишь один звук, что свидетельствует о высокой степени фонетического сходства сравниваемых обозначений.

С точки зрения визуального признака сходства сопоставляемые словесные элементы «SYBERRY» и «SIBERRY», «EXBERRY» являются сходными, поскольку выполнены буквами одного алфавита. Визуальное сравнение словесных элементов свидетельствует о сходном графическом написании большинства букв в сравниваемых обозначениях, в том числе, первой буквы, акцентирующей на себе внимание потребителей, а также о сходной визуальной длине обозначений.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых знаков и ассоциировании их друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и товарных знаков (1-5) 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»).

Анализ однородности испрашиваемых в просительной части возражения товаров 03, 05 классов МКТУ и товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Испрашиваемые товары 03 класса МКТУ «гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; кремы для кожи; кремы косметические; масла косметические; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; средства моющие для интимной гигиены немедицинские» являются однородными товарам 03 класса МКТУ «вазелин косметический; дезодоранты для личного пользования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; мыла; наборы косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]» противопоставленного товарного знака (1), товарам 03 класса МКТУ «эфирные масла и ароматические экстракты» противопоставленного товарного знака (3, 4), поскольку относятся к косметическим и санитарно-гигиеническим средствам, препаратам для ухода за лицом, кожей и телом, следовательно, сравниваемые товары соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, одинаковые каналы реализации (торговые центры, магазины косметики и парфюмерии), один круг потребителей.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ «гели интимные возбуждающие; лубриканты для интимных целей» являются однородными товарам 05 класса МКТУ «вазелин для медицинских целей; мази; мази для фармацевтических целей; смазки для медицинских целей» противопоставленного товарного знака (1), товарам 05 класса МКТУ «вазелин для медицинских целей; мази; мази для фармацевтических целей; смазки для медицинских целей; смазки для медицинских целей» противопоставленного товарного знака (2), поскольку относятся к препаратам и веществам для медицинских целей, соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение, одинаковые каналы реализации (продаются в аптечных сетях) и один круг потребителей.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-5) в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ. Следовательно,

заявленное обозначение по заявке №2021764009 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для испрашиваемых товаров 03, 05 классов МКТУ, так как противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 31.08.2022.