

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 (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.07.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт», г. Ярославль, ул. Щапова, 20, оф. 234 (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022745717, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2022745717, поданной 08.07.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и услуг 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.04.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022745717 в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ.

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

заявленных товаров 03 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «**SUN**» по свидетельству № 89362 с приоритетом

от 20.09.1988 – (1), «**САН**» по свидетельству № 173280 с приоритетом от 12.09.1997 – (2), зарегистрированными на имя Юнилевер Глобал АйПи Лимитед, Порт Санлайт, Виррал, Мерсисайд, CH62 4ZD, Великобритания в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- со знаком «**SUNN**» по международной регистрации № 657879 с

конвенциональным приоритетом от 05.02.1996 – (3), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Manufacture Française du Cycle ,27 rue Marcel Brunelière, F-44270 Machecoul (FR) в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

 **SUN STORE**

- со знаком « **SUN STORE**» по международной регистрации № 607122 с приоритетом от 27.07.1993 – (4), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Verfora SA, Route de Moncor 12, CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH) в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В Роспатент 25.07.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками, поскольку между сравниваемыми обозначениями отсутствует семантическое сходство, так в заявлении обозначении словесный элемент «SAN» является аббревиатурой от «SCIENCE AND NATURE», в то время как противопоставленные знаки имеют значение «солнце»;

- сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление в силу того, что характеризуются разным словесным, буквенным составом;

- заявленный перечень товаров 03 класса МКТУ значительно шире, чем перечень товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам;

- не смотря на то, что между противопоставленными товарными знаками существует определенное сходство, им была предоставлена правовая охрана в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- заявитель отмечает, что правообладатель противопоставленных товарных знаков (1,2) осуществляет деятельность, связанную с арендой интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов; правообладатель противопоставленного знака (3) – с производством электрических велосипедов; правообладатель противопоставленного знака (4) – с производством фармацевтических продуктов, то есть данные компании не производят косметические средства;

- заявитель также отмечает, что органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 07.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022745717 для всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие документы:

1. Сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
2. Распечатка с сайтов в отношении иностранных компаний;
3. Протокол об избрании директора;
4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЭКСПЕРТ».

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

С учетом даты (08.07.2022) поступления заявки № 2022745717 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 заявлении 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.

Заявленное обозначение по заявке № 2022745717 представляет собой



комбинированное обозначение « », включающее словесные элементы «SAN», «SCIENCE AND NATURE», выполненные буквами латинского алфавита.

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

- « **SUN** » по свидетельству № 89362 с приоритетом от 20.09.1988 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита;

- « **САН** » по свидетельству № 173280 с приоритетом от 12.09.1997 – (2), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита;

- « **SUNN** » по международной регистрации № 657879 с конвенциональным приоритетом от 05.02.1996 – (3), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита;

- «  **SUN STORE** » по международной регистрации № 607122 с приоритетом от 27.07.1993 – (4), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «SUN STORE», выполненные буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде круга.

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.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-4) показал следующее.



В заявлном обозначении «», доминирующим элементом является словесный элемент «SAN», поскольку он занимает центральное положение и выполнен более крупным размером, в отличие от словесного элемента «SCIENCE AND NATURE», расположенного по окружности и занимающего периферийное положение.

В противопоставленных товарных знаках (1-3) «**SUN**», «**САН**», «**SUNN**» словесные элементы являются единственными.

В противопоставленном комбинированном знаке « **SUN STORE**» (4) словесный элемент «STORE» в переводе с английского языка на русский язык означает магазин и в силу его частого использования различными производителями является слабым элементом, в связи

с чем основным индивидуализирующим элементом, на который падает логическое ударение, является словесный элемент «SUN».

С учетом изложенного выше, основную индивидуализирующую нагрузку в заявлении обозначении и в противопоставленных товарных знаках (1-4) несут словесные элементы «SAN»- «SUN» - «САН» - «SUNN».

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «SAN»- «SUN» - «САН» - «SUNN» показал их сходство, обусловленное одинаковым составом согласных и весьма близким составом гласных, наличием близких и совпадающих звуков, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, сравниваемые слова могут произноситься с ударением на один и тот же гласный звук. Коллегия также учитывала, что удвоение букв [NN] в слове «SUNN» при фонетическом восприятии приводит к одному звуку.

Обращение к словарно-справочным данным показало, что слово «SAN» отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо языка, следовательно, является фантазийным, в то время, как слово «SUNN» в переводе с английского языка на русский означает «волокно кроталярии индийской», слово «SUN» в переводе с английского языка на русский означает «солнце, солнечный свет» (см. Словари на сайте <https://academic.ru/>), слово «САН», учитывая, что противопоставленные товарные знаки

«**SUN**» и «**САН**» представляют собой варианты знаков, зарегистрированных на имя одного лица, может восприниматься как транслитерация слова «SUN», то есть в значении «солнце, солнечный свет».

Таким образом, провести оценку по семантическому фактору сходства не представляется возможным.

Довод возражения о том, что в заявлении обозначении словесный элемент «SAN» является аббревиатурой от «SCIENCE AND NATURE» представляется декларативным, поскольку не подтвержден какими-либо материалами, что не позволяет признать его убедительным.

Визуально, сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, вместе с тем, написание слов «SAN», «SUNN», «SUN» буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Что касается цветового фона, используемого в противопоставленном знаке (4), то коллегия отмечает, что он не может служить признаком, определяющим его оригинальность и уникальность в качестве товарного знака. Цвет является характеристикой (свойством) обозначения, предназначенного для индивидуализации товаров, необходим для использования в товарных знаках неограниченного круга лиц, то есть само по себе не способно выполнять отличительную функцию, присущую товарному знаку.

Таким образом, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

С учетом изложенного сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому признаку сходства основных словесных элементов, который является превалирующим.

Согласно решению Роспатента заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Анализ однородности сопоставляемых товаров показал следующее.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ «*бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; дезодоранты для человека или животных; депилятории; духи; изделия парфюмерные; карандаши для бровей; карандаши косметические; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; краски для тела косметические; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы на основе эфирных масел для использования в ароматерапии; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; маски листовые для косметических целей; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные для использования в ароматерапии; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитrona; масла, используемые как*

очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; накладки для глаз гелевые косметические; одеколон; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; пероксид водорода для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для удаления красок; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; пудра для макияжа; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; спреи охлаждающие для косметических целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для чистки зубов; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тоники для косметических целей; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для животных [средства

гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; штампы косметические, заполненные; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ «*препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла*».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ «*моющие средства, включенные в 03 класс; препараты и вещества для стирки, включенные в 03 класс; препараты для замачивания и увлажнения тканей, включенные в 03 класс; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; препараты для отбеливания; мыла; дезодоранты; препараты для мытья рук, включенные в 03 класс*».

Правовая охрана противопоставленному знаку (3) предоставлена в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ «*Parfums, eaux de toilette, crèmes, gels, laits et lotions pour les visage et le corps, déodorants à usage corporel, shampooings / Парфюмерия, туалетная вода, кремы, гели, молочко и лосьоны для лица и тела, дезодоранты для тела, шампуни*».

Правовая охрана противопоставленному знаку (4) предоставлена в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ «*Ouate pour cosmétique, serviettes imprégnées à usage cosmétique en papier / Вата косметическая, салфетки косметические с пропиткой из бумаги*».

Заявленные товары относятся к родовой категории товаров «парфюмерно-косметическая продукция и гигиенические средства».

Так, согласно положениям ГОСТа 32048-2013 пункт 2.102 «Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения» парфюмерно-косметическая продукция – это вещества или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека, в том числе на кожу, волосяной

покров, ногти, губы, зубы с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или их защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними.

Таким образом, заявленные товары однородны товарам «мыла» противопоставленного товарного знака (1), товарам «мыла; дезодоранты; препараты для мытья рук, включенные в 03 класс» противопоставленного товарного знака (2), всем товарам противопоставленных знаков (3, 4), поскольку либо идентичны, либо относятся к одной родовой группе товаров «парфюмерно-косметическая продукция и гигиенические средства», соотносятся друг с другом по виду и назначению, кругу потребителей, имеют один рынок сбыта.

Довод заявителя об отсутствии использования правообладателями противопоставленных знаков (1-4) в отношении косметической продукции принят к сведению, однако данный довод не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и указанных товарных знаков (1-4). Кроме того, оценке подлежат товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (1-4) и в отношении которых испрашивается правовая охрана товарному знаку по рассматриваемой заявке.

Что касается довода заявителя относительно того, что органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий, то коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

При этом коллегией отмечает, что заявитель не обладает исключительным правом на товарный знак с более ранним приоритетом, семантически и фонетически сходный с заявленным обозначением, что не может свидетельствовать о непоследовательности позиции административного органа.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №89362, №173280 и со знаками по международным регистрациям №657879, №607122 в отношении однородных товаров 03 класса 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 25.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 07.04.2023.