

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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, рассмотрела возражение, поступившее 28.11.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР ПЛЮС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017721241 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017721241, поданной 07.07.2017, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

SYNTHOL
СИНТОЛ

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

Решение Роспатента от 30.08.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017721241 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаком

SENTAL

[2] по международной регистрации № 1296078, приоритет от

09.02.2016, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: «PROMADIS INDUSTRIES SARL», Марокко, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- сравниваемые обозначения [1] и [2] являются фонетически сходными;
- сравниваемые товары 03 класса МКТУ являются однородными, поскольку соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.11.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.08.2018.

Доводы возражения, поступившего 28.11.2018, сводятся к следующему:

- противопоставленный знак «SENTAL» [2] переводится с малайского языка на русский язык как «волосы»;
- заявленное обозначение «SYNTHOL СИНТОЛ» [1] является фантазийным словом;
- товарный знак «SENTAL» [2] имеет транслитерацию «сентал», а заявленное обозначение [1] имеет транслитерацию «синтол», что обуславливает различия в произношении;
- сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют визуальные отличия, поскольку заявляемое обозначение [1] состоит из двух слов «SYNTHOL СИНТОЛ», а противопоставленный знак [2] представлен в виде одного слова «SENTAL».

На основании изложенного в возражении, поступившем 28.11.2018, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены данные Англо-малайского словаря (медицинский), издательство: Kelly&WALSH, год издания: 1905 г. - [3].

Уведомленное надлежащим образом лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии отсутствовало.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (07.07.2017) заявки № 2017721241 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, рег. № 38572, и введенные в действие 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям пункта 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

SYNTHOL
СИНТОЛ

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «воск для удаления волос; грим; масла косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства косметические».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы указан знак **SENTAL** [2] по международной регистрации № 1296078, приоритет от 09.02.2016. Знак [2] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ «bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices» («препараты для отбеливания и другие вещества для стирки, чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, мыла, парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; средства для чистки зубов»).

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] показал звуковое сходство словесных элементов «SYNTHOL СИНТОЛ» / «SENTAL», обусловленное совпадением согласных звуков «S-NT-L» / «S-NT-L» и близким произношением гласных звуков «-Y- / -И-» / «-E-». При этом окончания «-OL / -ОЛ» [1] / «-AL / -АЛ» [2] за счет фонетики гласных звуков «-О» [1] и «-А» [2] в потоке речи и тождества согласного звука «-Л» / «-L» имеют близкое произношение.

В отношении анализа по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] коллегия отмечает следующее. Заявитель в материалах возражения указывает

семантику противопоставленного товарного знака [2] как «волосы» (с учетом перевода слова «SENTAL» с малайского на русский язык [3]). В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлено семантическое значение заявленного обозначения [1]. С учетом изложенного коллегия считает, что семантический критерий сходства словесных обозначений не может быть положен в основу вывода о сходстве/несходстве сопоставляемых обозначений.

Коллегией также принято во внимание, что малайский язык не является общеупотребимым иностранным языком на территории Российской Федерации и не известен среднему российского потребителю в отличие от распространенных английского, либо немецкого языков. Таким образом, значение противопоставленного товарного знака [2] в малайском языке не может быть положено в основу выводов коллегии о различии в семантике сравниваемых обозначений.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] близки за счет шрифтового выполнения элементов «SYNTHOL» / «SENTAL» заглавными буквами латинского алфавита.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленный товар 03 класса МКТУ «масла косметические» обозначения [1] относится к видовому понятию «масла эфирные», указанному отдельной позицией в перечне товаров 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], что обуславливает их однородность.

Заявленные товары 03 класса МКТУ «воск для удаления волос; грим; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства косметические» обозначения [1] и товары 03 класса МКТУ «парфюмерия; косметика; лосьоны для волос» противопоставленного товарного знака [2] однородны, так как относятся к одному роду «косметика и парфюмерия, средства для гримирования», имеют одинаковое назначение (для ухода за собой, создания привлекательного внешнего облика), круг потребителей (в основном женщины).

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ одному лицу.

Однородность сравниваемых товаров 03 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2], являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ заявленного перечня.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 03 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.11.2018, оставить в силе решение Роспатента от 30.08.2018.