

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 поступившее 16.03.2021 возражение, поданное АО «ДИАЛ Инжиниринг», г. Лосино-Покровский (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019740948, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**SENS**» по заявке №2019740948 с приоритетом от 19.08.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.11.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019740948. 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 других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 735527 с приоритетом от 21.02.19) в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 771800 с приоритетом от 22.06.18) в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ [2];

БАКТЕРИОСЕНС

- с товарным знаком «» (по свидетельству № 645987 с приоритетом от 21.03.17) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [3];

- со знаком «**SEINZ**» (по международной регистрации №1404547 с конвенционным приоритетом от 07.04.17) в отношении товаров 21 класса МКТУ, в отношении однородных товаров 03, 05, 21 классов МКТУ [4];

- со знаком «**SENSIO**» (по международной регистрации №1367608 с приоритетом от 16.02.17) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [5];

- со знаком «**SENCE**» (по международной регистрации №1334573 с приоритетом от 25.03.19) в отношении однородных товаров 03, 05, 21 классов МКТУ [6];



- со знаком «» (по международной регистрации №1204709 с приоритетом от 12.03.14) в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ [7];



- со знаком «» (по международной регистрации №805306 с приоритетом от 30.04.03) в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ [8];

- со знаком «**SENSI**» (по международной регистрации №767479 с приоритетом от 12.03.01) в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ [9];

- со знаком «**SENSO**» (международная регистрация № 634652/E с конвенционным приоритетом от 06.09.94) в отношении однородных товаров 03, 05, 21 классов МКТУ [10];

- со знаком «**SENSO**» (по свидетельству № 79357 с приоритетом от 20.09.85) в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ [11];

- со знаком «**SENSEO**» (по международной регистрации №582216 с приоритетом от 14.08.91) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [12];

- со знаком «**7e SENS**» (по международной регистрации №446044 с приоритетом от 17.10.79) в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ [13].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.03.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем был скорректирован перечень испрашиваемых товаров 03, 05 классов МКТУ;

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 16.11.2020 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 21 класса МКТУ;

- ввиду ограничения заявленного перечня товаров, противопоставленные знаки [7-8] могут быть сняты в качестве противопоставлений;

- при сопоставлении зарегистрированных в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ товарных знаков, становится очевидным, что наличие сходного корня «sen»/«SEIN» во всех противопоставленных знаках при наличии различных окончаний, не является препятствием к регистрации, так как каждое обозначение способно отличать товары различных производителей.

В дополнении к возражению заявителем было отмечено следующее:

- противопоставленные товарные знаки [1, 2, 4, 6-11, 13] состоят из двух слогов в отличие от заявленного обозначения, что является существенным для фонетического восприятия сравниваемых обозначений;

- знак [13] близок по фонетическому сходству с заявленным обозначением, однако, отличаются семантически, поскольку выражение “**7e SENS**” в переводе с французского языка на русский язык означает “седьмое чувство”;

- заявителем представлен подробный анализ отсутствия однородности скорректированного перечня товаров 03, 05 классов МКТУ и товаров, приведенных в перечнях противопоставленных знаков.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.11.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующего скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ “препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; антинакипины бытовые; антистатика бытовые; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; красители для воды в туалете; препараты для замачивания белья; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для полирования; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты

для наведения блеска [для полировки]; пятновыводители; растворы для очистки; синька для обработки белья; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; щелок содовый», товаров 05 класса МКТУ «бумага с особой пропиткой от моли; дезинфектанты; дезодоранты для освежения воздуха; инсектициды; препараты, предохраняющие от моли; репелленты; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов».

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

С учетом даты (19.08.2019) поступления заявки №2019740948 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 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 «**SENS**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 16.11.2020 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 21 класса МКТУ, противопоставленные товарный знак [4, 6, 10], правовая охрана которым была предоставлена, в том числе, в отношении товаров 21 класса МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-13].

Коллегия отмечает что, так как заявителем был существенно скорректирован перечень испрашиваемых товаров 03, 05 классов МКТУ, противопоставленные товарные знаки [1, 5, 7 - 12] могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в данных регистрациях отсутствуют товары 03, 05 классов МКТУ, которые являлись бы однородными испрашиваемым товарам 03, 05 классов МКТУ заявленного обозначения.

Так, испрашиваемые товары 03 класса МКТУ «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; антинакипины бытовые; антистатика бытовые; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; красители для воды в туалете; препараты для замачивания белья; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для полирования; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пятновыводители; растворы для очистки; синька для обработки белья; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; щелок содовый» являются неоднородными товарам 03 класса МКТУ “средства для чистки зубов, зубные пасты и другие лекарственные средства; средства для полости рта; препараты и вещества для освежения рта; все средства для гигиены полости рта и аналогичные средства, включенные в этот класс, за исключением парфюмерии, косметики и туалетных принадлежностей” противопоставленного товарного знака [10], товарам 03 класса МКТУ “средства для окрашивания волос; пероксид водорода для косметических целей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; кондиционеры для волос; шампуни” противопоставленного товарного знака [1], товарам 03 класса МКТУ “ парфюмерная продукция” противопоставленных знаков [8, 9], товарам 03 класса МКТУ “парфюмерия; эфирные масла; косметика; препараты для волос; дезодоранты для личного пользования; туалетные препараты” противопоставленного товарного знака [11], товарам 03 класса МКТУ “косметические средства для ухода и очищения кожи, рук, ног и тела; бумажные салфетки, пропитанные освежающими составами и/или лосьонами (косметические

средства), включая детские салфетки, салфетки для лица и влажную туалетную бумагу; гель для душа, масло для тела, мыло, дезодорант, крем для лица, лосьоны для тела, очищающие средства для лица, скрабы, бальзамы для губ, шампунь, кондиционеры для волос; пена для ванны, маски для волос и лица; лак для ногтей, средство для снятия лака для ногтей; пена для бритья, восковые полоски для удаления волос на теле; масло для ванны; масло для кожи; макияж и косметика, включая губную помаду, подводку для губ, тушь для ресниц, тени для век, подводку для глаз, карандаш для глаз, тональный крем, румяна, палочки для маскировки; эфирные масла для освежителей воздуха; зубная паста, ароматизаторы для использования в домашних условиях; ароматизаторы для помещений; ароматические составы для помещений; ароматические палочки; влагоотводящие диффузоры для ароматизации помещений” противопоставленного товарного знака [6], поскольку испрашиваемые товары 03 класса МКТУ относятся к относятся к средствам для очистки, полирования, отбеливания, обезжиривания, применяемым на производстве и в домашнем хозяйстве, в то время как товары 03 класса МКТУ указанных регистраций, относятся к косметическим и парфюмерным средствам, средствам для гигиены полости рта, то есть сравниваемые товары различаются по роду-виду, имеют разное назначение, круг потребителей, различные условия применения, а также не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми товарами.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ “бумага с особой пропиткой от моли; дезинфектанты; дезодоранты для освежения воздуха; инсектициды; препараты, предохраняющие от моли; репелленты; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов” не являются однородными товарам 05 класса МКТУ “фармацевтические и лекарственные препараты и вещества; препараты и вещества для облегчения боли и неудобств, связанных с гиперчувствительными зубами; препараты и вещества для борьбы с кариесом; препараты и вещества для облегчения боли и неудобств, вызванных болезнями и состояниями полости рта; лекарственные препараты для

чистки зубов; лекарственные препараты и вещества для гигиены полости рта и зубов; лекарственные воды для полости рта, полоскания горла; лекарственные жевательные резинки” противопоставленного товарного знака [10], товарам 05 класса МКТУ “ветеринарные препараты для облегчения тревоги и страха у собак” противопоставленного товарного знака [5], товарам 05 класса МКТУ “подгузники [детские салфетки], детские салфетки-брюки [подгузники-брюки]” противопоставленного товарного знака [7], товарам 05 класса МКТУ “диетические вещества и напитки медицинского назначения, а именно кофе, экстракты кофе, растворимый кофе, заменители кофе; смеси кофе и заменителей кофе; смеси кофе, сухого молока и заменителей кофе; смеси кофе, содержащие зерна, фрукты и специи; чай, экстракты чая, заменители чая; какао, шоколад и шоколадные экстракты в виде порошка, гранул или жидкости” противопоставленного товарного знака [12], так как заявленные товары 05 класса МКТУ относятся к средствам от паразитов, а также к средствам дезинфицирующим, в то время как товары 05 класса МКТУ, приведенных регистраций, относятся к медицинским, ветеринарным, диетическим, гигиеническим препаратам, то есть сравниваемые товары имеют различные круги потребителей, разные назначения, различные условия применения, а также не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми товарами.

Что касается сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2, 4, 6, 13] коллегия находит целесообразным сообщить следующее.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой



комбинированное обозначение « », состоящее из геометрической фигуры в виде круга, внутри которого расположен словесный элемент «Sensi», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым размещен словесный элемент “PREMIUM”, выполненный мелким шрифтом буквами

латинского алфавита и являющийся неохраноспособным элементом обозначения. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [4], [6] представляют собой словесные обозначения «**SEINZ**», «**SENCE**», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знакам предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [13] представляет собой обозначение «**7e SENS**», включающее цифру “7” и букву “e”, и словесный элемент “SENS”, выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2, 4, 6, 13] было установлено следующее.

Заявленное обозначение “SENS” фонетически полностью входит в состав противопоставленного товарного знака [13]. Заявленное словесное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2, 4, 6] содержат фонетически сходные словесные элементы «SENS»/«Sensi»/«SEINZ»/«SENCE»/, которые характеризуются близким звукорядом, а также сходством частей «SEN» (звук «i» противопоставленного товарного знака [4] теряется в потоке речи и не приводит к трудности в прочтении).

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [2, 4, 6, 13], так как и само заявленное обозначение, и данные противопоставленные товарные знаки выполнены буквами латинского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, анализ по семантическому сходству сопоставляемых обозначений провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что испрашиваемые товары 03 класса МКТУ «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; красители для воды в туалете; препараты для замачивания белья; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для полирования; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пятновыводители; растворы для очистки; синька для обработки белья; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; щелок содовый» являются однородными товарам 03 класса МКТУ “препараты для отбеливания и другие вещества для стирки; препараты для чистки, полировки, обезжиривания и стирания; мыло” противопоставленного товарного знака [13], товарам 03 класса МКТУ “мыла для оживления оттенков тканей, мыла, препараты для замачивания белья, препараты для лощения [подкрахмаливания], препараты для придания блеска белью, препараты для придания лоска, препараты для смягчения белья при стирке, препараты для стирки, препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья, пятновыводители, средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей” противопоставленного товарного знака [2], товарам 03 класса МКТУ

“чистящие, полирующие, полирующие и абразивные средства; ткани, пропитанные моющим средством для чистки; средства для сухой чистки; чистящие средства для бытовых целей” противопоставленного товарного знака [4], поскольку соотносятся друг к другу как род-вид, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ «дезодоранты для освежения воздуха» являются однородными товарам 05 класса МКТУ «средства для очистки воздуха» и корреспондируют с товарами 03 класса МКТУ “эфирные масла для освежителей воздуха, комнатные ароматизаторы, ароматические составы для помещений, ароматические палочки, впитывающие ароматические диффузоры для ароматических комнат” противопоставленного товарного знака [6], поскольку сравниваемые товары относятся к препаратам для очистки и освежения воздуха, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ “бумага с особой пропиткой от моли; дезинфектанты; инсектициды; препараты, предохраняющие от моли; репелленты; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов” являются однородными товарам 05 класса МКТУ “дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды; паразитициды; антисептики; дезодоранты, кроме как для людей или животных; дезинфицирующие средства для гигиенических целей; репелленты от насекомых; дезодорирующие препараты для воздуха; очищающие препараты для воздуха; средства для защиты от моли; бумага для защиты от моли; противопаразитарные препараты; фумигационные палочки; дезинфицирующее мыло» противопоставленного товарного знака [4], поскольку относятся к средствам для борьбы с паразитами, а также к антибактериальным и дезинфицирующим средствам, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2, 4, 6,

13], в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно противопоставленного товарного знака [3], который

БАКТЕРИОСЕНС

представляет собой словесное обозначение « », коллегия отмечает следующее. Сравнительный анализ заявленного обозначения и указанного противопоставленного товарного знака [3] показал, что в состав сравниваемых обозначений входят словесные элементы «SENS»/«БАКТЕРИОСЕНС», которые различаются по произношению, имеют различный звукоряд, разное количество слогов, согласных и гласных букв, разное количество звуков, в связи с чем коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и указанный противопоставленный товарный знак не являются сходными по фонетическому критерию сходства. Кроме того, сравниваемые обозначения выполнены буквами разных алфавитов (латинского и русского соответственно), что различает их по визуальному признаку сходства.

Таким образом, коллегия находит основания для формулирования вывода о том, что данные обозначения не являются сходными до степени смешения.

Однако, несмотря на то, что коллегией снимается противопоставление [3], заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении ограниченного перечня товаров 03, 05 классов МКТУ в связи с наличием других противопоставлений, а именно товарных знаков [2, 4, 6, 13], что было проанализировано в тексте заключения выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 16.11.2020.