

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 27.04.2021, поданное ООО “АЛЬФАМЕДГРУП”, Приморский край, г.Владивосток (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019745137, при этом установила следующее.



Обозначение «
» по заявке №2019745137 с приоритетом от
10.09.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении
товаров 03 класса МКТУ.

Роспатентом 30.01.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019745137 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:



- товарным знаком "se fie", зарегистрированным под № 677969 с приоритетом от 04.12.2017 на имя Общества с ограниченной ответственностью "МедМаркет", 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Набережная, д. 10, оф. 108 в отношении товаров 03 класса МКТУ;



- товарным знаком "SELFY", зарегистрированным под № 569238 с приоритетом от 26.02.2014 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Смарт", 111020, Москва, ул. Боровая, 7, стр. 10, оф. 411 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В возражении на решение Роспатента изложено следующее:

- товарный знак по свидетельству №569238 может быть снят в качестве противопоставления, поскольку 15.02.2021 его правовая охрана была досрочно прекращена полностью в случае прекращения юридического лица — правообладателя;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №677969 различаются звучанием первого и третьего слогов в обозначениях, звучанием ударных слогов “СИ-” и “СЕ ФИЕ”, обозначения не входят одно в другое;

- графически сопоставляемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, различны вид шрифта и графическое написание с учетом характера букв, отличаются расположением букв по отношению друг к другу, различаются цветовым сочетанием, композиционным построением;

- семантически обозначения не являются сходными, поскольку заявленное обозначение не имеет смыслового значения, а противопоставленный словесный элемент “se fie” переводится с румынского языка как “быть”;

- заявленные товары 03 класса МКТУ “препараты для удаления волос” являются однородными товарам противопоставленного знака по свидетельству №677969;

- заявитель отмечает, что на момент подачи заявки №2019745137 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака экспертизой были признаны не сходными между собой противопоставленные товарные знаки «SELFY» и «SE FIE» по свидетельствам №№569238, 677969, что помогает провести



аналогию об отсутствии сходства заявленного обозначения и знака " ".

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы дела, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (10.09.2019) поступления заявки №2019745137 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2019745137 заявлено



словесное обозначение «silfy», содержащее словесный элемент "silfy", выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, обведенный красно-бордовым цветом. Правая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Коллегия снимает противопоставление по противопоставленному товарному



знаку "SELFY" по свидетельству № 569238, поскольку его правовая охрана досрочно прекращена полностью на основании решения Роспатента от 15.02.2021 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №677969 представляет



собой комбинированное обозначение "se|fie", содержащее словесный элемент "selfie", выполненный буквами латинского алфавита и геометрическую фигуру в конце слова. В слове "selfie" графически выделена буква "L", вместе с

тем, она не ведет к какому-либо иному восприятию и прочитывается как знакомое и популярное слово “selfie”.

Сравнительный анализ словесного элемента “silfy” заявленного обозначения и словесного элемента “selfie” противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сопоставляемые словесные элементы являются фонетически сходными за счет наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, тождественным составом согласных и близким составом гласных букв. При прочтении словесных элементов сравниваемых обозначений они звучат одинаково как “селфи”.

Таким образом, сравниваемые обозначения имеют высокую степень фонетического сходства обозначений.

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

Графически сопоставляемые обозначения отличаются друг от друга, но следует указать, что этот фактор носит второстепенный характер в силу установленной высокой степени фонетического сходства обозначений. При этом следует учесть, что сравниваемые словесные элементы выполнены буквами одного алфавита и большинство букв совпадает, что сближает знаки по графическому признаку сходства.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в целом и ассоциировании их друг с другом.

Анализ однородности заявленных товаров 03 класса МКТУ и товаров 03 класса МКТУ, указанных в противопоставленном товарном знаке, показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ “аэрозоль для освежения полости рта; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; дезодоранты для человека или животных; диффузоры с палочками ароматические; духи; изделия парфюмерные; карандаши косметические; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал для придания блеска белью; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла кусковые туалетные; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фиммиамные; пасты зубные / порошки зубные; пемза; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; помада губная; помады для косметических целей; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для чистки; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты с алоэ вера для

косметических целей; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; продукты для наведения блеска [для полировки]; растворы для очистки; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; сода для отбеливания; сода для стирки / сода для чистки; соли для отбеливания; составы для окулирования ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; ткань наждачная; шампуни; шампуни сухие; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция мятная [эфирное масло]”.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №677969 предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ “лаки для ногтей, в том числе гель-лаки; препараты для ухода за ногтями, в том числе средства для укрепления, полирования ногтей; растворители лаков для ногтей; наклейки для ногтей; ногти искусственные; украшения накладные на ногти, в том числе типсы, блески, акриловая пудра, мономер для акриловой пудры”.

Поскольку перечень противопоставленного товарного знака содержит позиции товаров, относящиеся к индустрии красоты и уходу, в частности за ногтями, то коллегия считает необходимым признать однородными все заявленные товары 03 класса МКТУ, относящиеся к косметике, парфюмерии, препаратам по уходу за внешним видом, поскольку данные товары связаны одной целью (применяются в бьюти индустрии), имеют одно назначение и круг потребителей.

Соответственно, заявленные товары 03 класса МКТУ “вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; дезодоранты для человека или животных; диффузоры с палочками ароматические; духи; изделия парфюмерные; карандаши косметические; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла кусковые туалетные; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пемза; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; составы для окулирования ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; шампуни; шампуни сухие; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные;

эссенция мятная [эфирное масло]” являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №677969.

Учитывая тот факт, что бьюти индустрия затрагивает широкий круг потребителей, товары, маркированные сопоставляемыми обозначениями, могут быть отнесены к одному и тому производителю, что приведет к дезориентации. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Остальные заявленные товары 03 класса МКТУ “аэрозоль для освежения полости рта; красители для воды в туалете; крахмал для придания блеска белью; кремы для полирования; крокус красный для полирования; мел для побелки; мел для чистки; наждак; пасты зубные / порошки зубные; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для чистки; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; продукты для наведения блеска [для полировки]; растворы для очистки; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; сода для отбеливания; сода для стирки / сода для чистки; соли для отбеливания; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; ткань наждачная; щелок содовый” относятся к чистящим, моющим, полирующим препаратам, средствам для стирки и гигиеническим препаратам для полости рта, в то время как товары 03 класса МКТУ противопоставленной регистрации №677969, относятся к косметическим препаратам, средствам по уходу за ногтями, то есть сравниваемые товары различаются по роду-виду, имеют разное назначение, круг потребителей, различные условия применения, а также не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми товарами.

С учетом того, что сопоставляемые обозначения имеют не очень высокую степень сходства, то и указанные не однородные товары 03 класса МКТУ не могут быть перепутаны на российском рынке среди их потребителей.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении части вышеуказанных однородных товаров 03 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2021, отменить решение Роспатента от 30.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019745137.