

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 26.07.2021, поданное компанией Amazentis SA, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 14.04.2021, принятое по результатам экспертизы знака по международной регистрации №1527419 после предварительного решения об отказе.

Правовая охрана на территории Российской Федерации словесному знаку «**MitoPure**» по международной регистрации №1527419, произведенной Международным Бюро ВОИС 06.01.2020 с конвенционным приоритетом от 12.07.2019, испрашивается в отношении товаров 01, 03, 05, 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1527419 было принято 14.04.2021 в отношении товаров 01, 05, 29, 30, 32 классов МКТУ.

Основанием для принятия данного решения Роспатента явилось предварительное решение об отказе, мотивированное несоответствием знака по международной регистрации №1527419 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации в полном объеме послужил словесный знак «**Mito**» по международной регистрации №1241061, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании PEJO, investicije in trgovina, d.o.o., Словения, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.07.2021, заявитель выразил свое несогласие с данным решением, поскольку полагает, что обозначение «**Mito**» не является сходным с противопоставленным товарным знаком ни по одному из критериев сходства, в подтверждение чего приведены следующие аргументы:

- знак «MitoPure» и противопоставленный знак «Mito» имеют определенные различия с точки зрения фонетики и графического исполнения и при восприятии в целом вызывают разные ассоциации, что исключает возможность их смешения в гражданском обороте;

- знак «MitoPure» произносится как [ми-топъ-ю-э], состоит из 8 букв, 8 звуков и 4 слогов (ударение падает на 3-й слог), а противопоставленный знак «Mito» произносится как [ми-то], состоит из 4 букв, 4 звуков и 2 слогов (ударение падает на 2-й слог), соответственно, сравниваемые обозначения имеют разный звуковой состав, разное количество слогов, разное ударение, за счет включения в состав заявленного знака дополнительного несходного элемента -Pure, содержащего дополнительные несходные буквы и звуки, что придает ему характерное звучание, отличное от звучания противопоставленного знака, при этом звуковая длина заявленного знака, значительно превышает звуковую длину противопоставленного знака;

- фонетическое несходство сравниваемых обозначений усиливается их графическим несходством, поскольку заявленный знак «MitoPure» и противопоставленный знак «Mito» создают разное зрительное впечатление за счет разного количества и состава букв, что существенно влияет на общее визуальное несходство заявленного знака и противопоставленного знака;

- с точки зрения семантики сравниваемые обозначения являются фантазийными словами, в связи с чем их сравнение по семантическому критерию не проводится.

На основании данного сравнительного анализа заявитель делает вывод об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным и противопоставленным знаками, а также о том, что у потребителя не создается представления о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному и тому же владельцу.

В отношении однородности зарегистрированных и заявленных товаров 03 класса МКТУ заявитель полагает, что, поскольку сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения, то товары, маркированные этими товарными знаками, не будут смешиваться в гражданском обороте.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.04.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1527419 в отношении всех заявленных товаров.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (12.07.2019) международной регистрации №1527419 правовая база для оценки охраноспособности 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 пункту 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. 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).

Как указано выше, знак по международной регистрации №1527419 представляет собой словесное обозначение «MitoPure», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Отсутствие слова «MitoPure» в лексических словарях основных европейских языков свидетельствует о его фантазийном характере.

В соответствии с предварительным отказом предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1527419 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ (*Cosmetics; non-medicated skin care preparations* /Косметика; немедикаментозные средства по уходу за кожей) препятствует словесный знак «Mito» по международной регистрации №1241061, который охраняется на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ:

Colorants for toilet purposes; laundry bleach; laundry bleaching preparations; bleaching salts; laundry preparations; cleaning preparations; swabs [toiletries]; cotton sticks for cosmetic purposes; cleansing milk for toilet purposes; deodorants for human beings or for animals; deodorant soap; detergents other than for use in manufacturing operations and for medical purposes; disinfectant soap; fumigation preparations [perfumes]; color- [colour-] brightening chemicals for household purposes [laundry]; color-brightening chemicals for household purposes [laundry]; colour-brightening chemicals for household purposes [laundry]; eau de Cologne; bath salts, not for medical purposes; cosmetic dyes; cosmetics; cosmetic preparations for skin care; eyebrow cosmetics; cosmetic creams; cosmetic kits; cosmetic preparations for baths; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic pencils; shoe cream; skin whitening creams; cream for whitening the skin; creams for leather; waxes for leather; washing soda, for cleaning; cloths impregnated with a detergent for cleaning; hair spray; nail varnish; nail polish; make-up; after-shave lotions; lotions for cosmetic purposes; hair lotions; polish for furniture and flooring; fabric softeners for laundry use; soap; musk [perfumery]; perfumery; laundry blueing; douching preparations for personal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; sun-tanning preparations [cosmetics]; degreasers other than for use in manufacturing processes; tissues impregnated with cosmetic lotions; antiperspirants [toiletries]; furbishing preparations; preparations for unblocking drain pipes; laundry soaking preparations; preparations for soaking laundry; air fragrancng preparations; stain removers; laundry glaze; drying agents for dishwashing machines; dry shampoos; shampoos; lipsticks; non-slipping liquids for floors; toiletries; toilet water; cakes of toilet soap; cakes of soap; dentifrices (Красители для туалетных целей; отбеливатель для стирки; препараты для отбеливания белья; отбеливающие соли; препараты для стирки; чистящие средства; тампоны [туалетные принадлежности]; ватные палочки для косметических целей; очищающее молочко для туалетных целей; дезодоранты для людей или животных; мыло-дезодорант; моющие средства, кроме используемых в производственных процессах и в медицинских целях; дезинфицирующее мыло; фумигационные препараты [духи]; химикаты для осветления [цвета-] цвета для бытовых целей [стирки]; осветляющая химия бытового назначения [стирка]; одеколон; соли для ванн, не предназначенные для медицинских целей; косметические красители; косметические средства; косметические препараты для ухода за кожей; косметика для бровей; косметические кремы; косметические наборы; косметические препараты для ванн; косметические препараты для ресниц; косметические карандаши; крем для обуви; кремы для отбеливания кожи; крем для отбеливания кожи; кремы для кожи; воски для кожи; сода стиральная для чистки; салфетки, пропитанные моющим средством для уборки; лак для волос; лак для ногтей; лак для ногтей; макияж, мириться; лосьоны после бритья; лосьоны для косметических целей; лосьоны для волос; полироль для мебели и полов; смягчители белья для стирки; мыло; мускус [парфюмерия]; парфюмерия; воронение белья; средства для спринцевания для личных санитарных или дезодорирующих целей [туалетные принадлежности]; средства для загара [косметика]; обезжириватели, кроме используемых в производственных процессах; ткани, пропитанные косметическими лосьонами; антиперспиранты

[туалетные принадлежности]; отделочные препараты; препараты для разблокировки водосточных труб; препараты для замачивания белья; препараты для замачивания белья; ароматизирующие препараты для воздуха; пятновыводители; глазурь для стирки; осушители для посудомоечных машин; сухие шампуни; шампуни; помады; несскользящие жидкости для полов; туалетные принадлежности; туалетная вода; лепешки из туалетного мыла; лепешки из мыла; средства для чистки зубов).

Сходство сравниваемых словесных обозначений «MitoPure» и «Mito» по признакам сходства словесных обозначений, изложенных в пункте 42 Правил, показал следующее.

Словесное обозначение «MitoPure» визуально легко делится на слова «Mito» и «Pure», каждое из которых начинается с заглавной буквы. Подобное исполнение словесных элементов в знаке дает возможность рассматривать их как два самостоятельных элемента. Доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент «Mito», так как с него начинается восприятие знака. Словесный элемент «Pure» (чистый) в отношении товаров 03 класса МКТУ является слабым элементом и не выводит знак на качественно иной уровень восприятия.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением в заявленное обозначение противопоставленного словесного знака «Mito».

Вывод о наличии фонетического сходства между сравниваемыми обозначениями визуально усиливается использованием одинаковых букв стандартного шрифта одного алфавита при отсутствии изобразительных элементов и оригинальной графической проработки словесных элементов.

В отсутствие возможности провести анализ сравниваемых слов с точки зрения семантики в виду их фантазийного характера, фонетический критерий сходства приобретает определяющее значение для вывода о сходстве знаков в целом.

Таким образом, коллегия полагает неубедительными доводы заявителя об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями.

Товары 03 класса МКТУ (косметика; немедикаментозные средства по уходу за кожей), в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «MitoPure», однородны соответствующим товарам

03 класса МКТУ, относящимся к косметическим средствам и косметическим препаратам для ухода за кожей, в отношении которых охраняется противопоставленный знак «Mito», что обусловлено принадлежностью их к одним родовым группам товаров и совпадением по виду, которые характеризуются одинаковым функциональным назначением, одинаковым кругом потребителей и каналами реализации.

В целом сравниваемые обозначения в отношении однородных и идентичных товаров 03 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1527419 в отношении товаров 03 класса МКТУ, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 14.04.2021.