

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.11.2021.

Данное возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью "Эссен", г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020747888, при этом установлено следующее.

Заявка №2020747888 на регистрацию словесного обозначения
« **ULTRASTERIL** » была подана на имя заявителя
02.09.2020 в отношении товаров 01, 03, 05, 10 классов МКТУ, указанных в
перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 30.09.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020747888.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует

требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Согласно решению Роспатента, заявленное обозначение «ULTRASTERIL» представляет собой сложносоставное слово, образованное соединением приставки “ULTRA” (в переводе с английского языка означает – ультра, крайне, крайняя степень/см.Интернет:https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=ultra&lang=en-ru) , которая при добавлении к слову "STERIL" («STERIL» – в переводе с английского языка означает - стерильный, стерилизованный) образует существительное со значением крайней степени того, что названо мотивирующим именем существительным (см. Интернет: dic.academic.ru/, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940, <https://translate.yandex.ru>), а именно указывающее на дезинфицирующие свойства части товаров, в связи с чем для части товаров 01 класса МКТУ (например: «спирт амиловый; спирт винный; спирт древесный; спирт нашатырный; спирт этиловый; спирты» – перечень не является исчерпывающим), части товаров 03 класса МКТУ (например: «лосьоны для косметических целей; наборы косметические; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами» – перечень не является исчерпывающим), части товаров 05 класса МКТУ (например: «средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей» – перечень не является исчерпывающим), части товаров 10 класса МКТУ (например: «маски наркозные; материалы для наложения швов» – перечень не является исчерпывающим) не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойство и назначение заявленных товаров, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, то оно не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части заявленных товаров 01 класса МКТУ (например: «добавки химические для моторного топлива; замазки для трещин в деревьях [лесное хозяйство]; клеи для афиш» – перечень не является исчерпывающим), части заявленных товаров 03 класса МКТУ (например: «блески для губ; блески для ногтей; средства для гримирования» – перечень не является исчерпывающим), части заявленных товаров 05 класса МКТУ (например: «корма лечебные для животных; молоко сухое для детей; препараты для уничтожения мух; яды» – перечень не является исчерпывающим), части заявленных товаров 10 класса МКТУ (например: «мониторы для измерения содержания жира в организме; приборы для массажа; супинаторы для обуви» – перечень не является исчерпывающим) заявленное обозначение не может быть зарегистрировано как вводящее в заблуждение потребителя относительно свойств и назначения заявленных товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ULTRA STERISET» (1) по свидетельству №604287 с приоритетом от 19.02.2016, зарегистрированным на имя «ГАМБРО ЛУНДИА АБ», Магистратсвэген 16, Лунд СЕ - 22643, Швеция, в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 05, 10 классов МКТУ;

- с товарным знаком «УРОСТЕРИЛ» (2) по свидетельству №551736 с приоритетом от 25.11.2013, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Консорциум-ПИК", 125047, Москва, Оружейный пер., д. 25, стр. 1, пом. I/эт. 1/комн. 21, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- со знаком «ULTRASIL» (3) по международной регистрации №1395353 с конвенционным приоритетом от 19.05.2017, исключительное право на территории Российской Федерации предоставлено компании «Henkel AG & Co. KGaA», Henkelstrasse 67 40589 Dusseldorf, в отношении

товаров 01,03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 03, 05 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.11.2021 поступило возражение на решение Роспатента и дополнение к нему, доводы которого сводятся к следующему:

- в ответе на уведомление экспертизы заявитель не оспаривал то, что словесное обозначение является сложносоставным словом, состоящим из двух элементов: “ULTRA” (УЛЬТРА) и “STERIL” (СТЕРИЛ);

- заявитель не согласен с тем, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса;

- “STERIL”, действительно, во многом совпадает (в первую очередь графически) с английским словом “STERILE”, однако оно не является словарным словом, а имеет фантазийную семантику. Так, английская буква "E", расположенная в конце словарного слова “STERILE”, существенно изменяет фонетику;

- заявитель указал в возражении зарегистрированные товарные знаки, начинающиеся со словесного элемента “ULTRA” (УЛЬТРА), что свидетельствует, по его мнению, о наличии вполне определенного методологического подхода к регистрации подобных знаков;

- заявленное заявителем фантазийное обозначение “ULTRASTERIL” (УЛЬТРАСТЕРИЛ), отсутствующее где-либо в доступном информационном пространстве, имеет гораздо большие шансы считаться обладающим различительной способностью, чем многие из перечисленных товарных знаков. Ознакомление потребителя с заявленным обозначением требует определенного домысливания для установления его семантики;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1), (2), (3).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020747888.

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

С учетом даты подачи (02.09.2020) заявки №2020747888 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил, указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 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.

Заявленное обозначение « **ULTRASTERIL** » является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивалась в отношении товаров 01, 03, 05, 10 классов МКТУ, указанных в заявке.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1, пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Принимая во внимание необходимость учета возможного восприятия заявленного обозначения (имеющихся или вероятных ассоциативных связей, возникающих в связи со спорным обозначением) обычным российским потребителем, в обоснование известности заявленного обозначения как связанного с заявленными товарами и услугами, коллегией установлено следующее.

Заявленное обозначение «**ULTRASTERIL**» представляет собой написанное слитно словосочетание, состоящее из двух значимых слов: «ULTRA» (в переводе с английского языка означает – ультра, крайне, крайняя степень, см. Интернет: https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=ultra&lang=en-ru), и «STERIL» (в переводе с английского языка означает - стерильный, стерилизованный, см. Интернет: dic.academic.ru/, <https://translate.yandex.ru>, <https://eng-rus-medicine-dict.slovaronline.com/103824-steril>, мед. прил. стерильный; бесплодный; безмикробный. Англо-русский медицинский словарь, 2012) – образующих слово со значением крайней степени стерильности, а именно указывающее на дезинфицирующие свойства.

Коллегия отмечает, что слово “STERIL”, созвучно словам «STERILE», «стерильный», следовательно, вывод о высокой степени возможности его восприятия средним российским потребителем в значении «стерильный, стерилизованный» следует признать обоснованным.

Необходимо отметить, что под комбинацией, обладающей различительной способностью, следует понимать совокупность объединенных единым замыслом элементов, дающих качественно новый уровень их визуального и смыслового восприятия.

Вместе с тем исполнение заявленного обозначения не позволяет сделать вывод о том, что в данном случае имеется комбинация, обладающая различительной способностью, поскольку слитное написание заявленного

обозначения « **ULTRASTERIL** » не дает качественно иной уровень восприятия заявленного обозначения, отличного от восприятия входящих в его состав отдельных лексических единиц «ULTRA» и «STERIL», в связи с чем не приносит какое-либо иное значение или неизвестную семантику, позволяющие признать его фантазийным.

Стерильность предполагает отсутствие всех видов микроорганизмов на поверхности, образований в пищевых продуктах и лекарствах.

Заявленный перечень включает в себя разные виды товаров: 01 класс МКТУ – вещества и материалы различного назначения для промышленного применения; 03 класс МКТУ – косметика, парфюмерия, вещества для стирки, уборки; 05 класс МКТУ – фармацевтические и ветеринарные препараты медицинского назначения, детское питание, яды; 10 класс МКТУ – медицинские и стоматологические приборы.

Коллегия поясняет, что изделия, материалы, а также вещества заявленного перечня, могут подвергаться специальной обработке, быть упакованы в герметичную упаковку, обладать свойством стерильности.

Таким образом, если приведенные в перечне товары являются стерильными, очищенными, то для таких товаров заявленное обозначение

« **ULTRASTERIL** » является описательным, характеризует заявленные товары, указывая на их свойство и назначение. Соответственно, регистрация вышеуказанного заявленного обозначения в отношении заявленных товаров иного свойства и назначения, будет вводить потребителя в заблуждение относительно их свойств и назначения.

В этой связи четкое разделение заявленного перечня, а именно, какие заявленные товары не соответствуют пункту 1 статьи 1483 Кодекса, а какие пункту 3 статьи 1483 Кодекса, не представляется возможным, поскольку

один и тот же вид товара из заявленного перечня может быть как обладать свойствами “ **ULTRASTERIL** ”, так и нет.

Таким образом, обозначение заявителя прямо, без дополнительных рассуждений и домысливания характеризует заявленные товары, не обладает различительной способностью, вводящим потребителя в заблуждение, следовательно, не соответствует пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса, при этом неохраняемые элементы являются доминирующими в составе обозначения в целом.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение « **ULTRASTERIL** » по заявке №2020747888 в целом не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки (1-3) представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавита.

Правовая охрана товарным знакам (1-3) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01, 03, 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечнях регистраций.

В заявленном обозначении “ **ULTRASTERIL** ” и в противопоставленных товарных знаках «ULTRA STERISET» (1), «УРОСТЕРИЛ» (2), «ULTRASIL» (3) единственным элементом, которые выполняют индивидуализирующую функцию, являются “ULTRASTERIL”/ ULTRA STERISET» / «УРОСТЕРИЛ» /«ULTRASIL».

Заявленное обозначение по правилам транслитерации произносятся как [УЛТРАСТЕРИЛ], состоит из 11 букв и 11 звуков.

Противопоставленный товарный знак “ULTRA STERISSET” (1) произносится как [УЛТРА СТЕРИСЕТ] и состоит из 13 букв и 13 звуков. Сравнимые обозначения характеризуются тождественным звучанием начальных и средних частей [УЛТРАСТЕРИ-]/ [УЛТРА СТЕРИ-] при одинаковом порядке расположения их в составе сравниваемых обозначений, различие состоит только в окончаниях [-Л]/ [-СЕТ], то есть обозначения являются созвучными.

Противопоставленный товарный знак “УРОСТЕРИЛ” (2) состоит из 9 букв и 9 звуков.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «УРОСТЕРИЛ» (2) обусловлено тождественным звучанием средних и конечных частей [-СТЕРИЛ]/ [-СТЕРИЛ] при одинаковом порядке расположения их в составе сравниваемых обозначений, а так же фонетическим сходством единственных индивидуализирующих словесных элементов «[УЛТРАСТЕРИЛ] / [УРОСТЕРИЛ]» ввиду совпадения 8 из 11 звуков (У, Р, С, Т, Е, Р, И, Л).

Противопоставленный товарный знак «ULTRASIL» (3) произносится как [УЛТРАСИЛ] и состоит из 8 букв и 8 звуков.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком (3) обусловлено фонетическим сходством основных индивидуализирующих словесных элементов [УЛТРАСТЕРИЛ] / [УЛТРАСИЛ], ввиду тождественного звучания начальной [УЛТРАС-]/ [УЛТРАС-] и конечных частей [-ИЛ]/ [-ИЛ] при одинаковом порядке расположения их в составе сравниваемых обозначений, а также совпадения 8 из 11 звуков (У, Л, Т, Р, А, С, И, Л).

Анализ словарно-справочных источников информации (www.dic.academic.ru, <https://translate.yandex.ru>) показал отсутствие лексических значений у противопоставленных товарных знаков «ULTRA STERISSET», «УРОСТЕРИЛ», «ULTRASIL», в связи с чем основным

критерием при сравнении сопоставляемых обозначений в данном случае является фонетический критерий сходства.

Визуально сопоставляемые обозначения являются сходными, поскольку они являются словесными, выполнены стандартным шрифтом, заглавными буквами.

Таким образом, имеющееся фонетическое и визуальное сходство заявленного обозначения и противопоставленных регистраций (1-3) обуславливает вывод о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил).

Анализ однородности товаров 01, 03, 05, 10 классов МКТУ, содержащихся в перечне сравниваемых обозначений, показал следующее.

Заявленные товары 01 класса МКТУ являются однородными товарам 01 класса МКТУ “Chemical preparations used in industry, except filling substances for natural and synthetic rubber as well as for plastics; chemical preparations with cleaning properties for industrial use; chemical preparations for the cleaning of metal, wood, stone, porcelain, glass, plastics (synthetics) and textiles, all in the form of cleaning preparations for commercial processes and production processes” (“Химические препараты, используемые в промышленности, за исключением наполнителей для натурального и синтетического каучука, а также для пластмасс; химические препараты с чистящими свойствами для промышленного применения; химические препараты для очистки металла, дерева, камня, фарфора, стекла, пластмасс (синтетики) и текстиля, все в форме чистящих средств для коммерческих процессов и производственных процессов”) противопоставленного товарного знака (3), поскольку соотносятся как род-вид, имеют одинаковую область применения, являются продуктами химической промышленности, имеют одинаковые условия производства.

Заявленные товары 03 класса МКТУ являются однородными товарам 03 класса МКТУ “Detergents; cleaning preparations; detergents for dishes; sand soaps, cleaning and polishing preparations; abrasive preparations; soaps; cleaning, de-oiling and degreasing agents for wood, metal, machines, plastics, glass, porcelain, cork, gum and textiles; detergents and cleaning preparations for machines with disinfectant properties” (“Моющие средства; чистящие средства; моющие средства для посуды; песочное мыло, чистящие и полирующие средства; абразивные средства; мыло; чистящие, обезжиривающие и обезжиривающие средства для дерева, металла, машин, пластмасс, стекла, фарфора, пробки, жевательной резинки и текстиля; моющие средства и чистящие средства для машин с дезинфицирующими свойствами”) противопоставленного товарного знака (3), поскольку относятся к одной и той же родовой группе “средства для чистки, уборки”, “косметические средства”, а также имеют одни и те же источники происхождения, условия реализации, потребителей.

Заявленные товары 05 класса МКТУ являются однородными товарам 05 класса МКТУ “фармацевтические препараты для медицинских целей, а именно препараты для лечения почечных заболеваний и лечения/обработки крови; концентраты в твердой или жидкой форме для приготовления, подготовки диализирующих жидкостей, растворов и других жидкостей, растворов, предназначенных для лечения диализом, а именно диализирующие жидкости, растворы для гемодиализа, замещающие жидкости, растворы для гемофильтрации или гемодиофильтрации; растворы дезинфекционные/обеззараживающие; растворы дезинфицирующие/очищающие; растворы декальцинирующие” противопоставленного товарного знака (1), товарам “фармацевтические препараты; диетическое питание и вещества для медицинских целей; пищевые добавки для человека” противопоставленного товарного знака (2), товарам “Disinfectants” (“Дезинфицирующие средства”) противопоставленного товарного знака (3), поскольку относятся к род-вид,

имеют одни и те же каналы сбыта, круг потребителей, источники происхождения.

Заявленные товары 10 класса МКТУ являются однородными товарам 10 класса МКТУ “приборы, аппараты медицинские для заместительной почечной терапии/лечения; приборы, аппараты для гемодиализа, для гемофильтрации, для гемодиафильтрации; принадлежности для вышеперечисленных товаров, а именно: фильтры для диализирующих жидкостей, растворов; одноразовые средства для диализа, а именно: трубки и комплекты/ наборы трубок, канюли, катетеры, контейнеры и трубки для приготовления, подготовки диализирующих жидкостей, растворов и других медицинских жидкостей, растворов, пакеты и картриджи для хранения концентратов в твердой или жидкой форме; мембраны, предназначенные для медицинского использования, а именно мембраны для использования в фильтрах для диализа, гемофильтрации и гемодиафильтрации” противопоставленного товарного знака (1), поскольку относятся к одной родовой группе “медицинские и стоматологические приборы”, имею одни и те же источники происхождения, круг потребителей, условия реализации.

Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлено сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1-3) и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков.

Вместе с тем для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения сравниваемых обозначений обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков и об однородности товаров 01, 03, 05, 10 классов МКТУ, имеющихся в перечнях заявки и противопоставленных регистраций, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении существования зарегистрированных товарных знаков, указанных заявителем в качестве примера в тексте возражения, следует указать, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.11.2021, оставить в силе решение Роспатента 30.09.2021.