

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 возражение, поступившее 27.01.2022, поданное ДР. КУРТ ВОЛЬФФ ГМБХ & КО. КГ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1316178, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака № 1316178 произведена Международным Бюро ВОИС 27.02.2016 на имя заявителя. Дата территориального расширения знака по международной регистрации № 1316178 на территорию Российской Федерации - 08.09.2020. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак «Karex» по международной регистрации №1316178 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 27.09.2021 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ. В отношении товаров 03 и 21 классов МКТУ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1316178 отказано. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1316178 в отношении всех испрашиваемых товаров 03, 21 классов МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения знака



по международной регистрации № 1316178 с товарным знаком « C U R E X » по свидетельству №715000 с датой приоритета от 06.11.2018, зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «Юникосметик», 95273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр-т, 63, корп. 6, лит. А пом 5-Н, оф. 11 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем 27.01.2022 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.09.2021 в связи со следующим.

По мнению заявителя сопоставляемые обозначения являются несходными. Так, фонетически обозначения отличаются по составу, количеству слогов, количеству составляющих обозначения словесных элементов: КАРЕКС - КЬЮРЕКС КЬЮРЕКС.

Графически обозначения производят различное впечатление благодаря наличию двух словесных элементов, графики, стилизованных шрифтов в противопоставленном товарном знаке.

Семантически сравнение невозможно, т.к. оба товарных знака являются изобретенными.

Таким образом, по мнению заявителя, отсутствует ассоциирование сопоставляемых товарных знаков друг с другом в целом, общее впечатление при графическом и фонетическом восприятии различное, в связи с чем их следует признать несходными.

Кроме того в возражении сообщается о разных областях деятельности компании-заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака. Продукция заявителя Carex - это зубная паста для профилактики кариеса с гидроксиапатитом - без фтора. Carex - это современная, не содержащая фтора альтернатива стоматологической помощи для профилактики кариеса. Правообладатель противопоставленного товарного знака «CUREX CUREX (комб.)» по свидетельству №715000 – Общество с ограниченной ответственностью «Юникосметик», парфюмерно-косметическая компания и лаборатория, на которой выпускается продукция ESTEL для профессионального ухода за волосами: окрашивания, стайлинга, перманентной завивки.

Испрашиваемые заявителем товары не обладают признаками однородности с товарами противопоставленного товарного знака.

Также заявителем приведен перевод испрашиваемых товаров на русский язык для приведения к сравнению испрашиваемых и противопоставленных позиций. Так, заявителем испрашиваются следующие товары 03 класса МКТУ: «косметика для ухода за зубами и полостью рта; средства для ухода за зубами; препараты для ухода за зубами; немедикаментозные препараты для ухода за полостью рта и горлом; жидкости для полоскания рта и спреи (освежающие дыхание); зубные пасты и гели; зубная паста; препараты для отбеливания зубов и препараты для ускоренного отбеливания; немедикаментозные препараты для полировки зубов; немедикаментозные препараты для ухода за полостью рта; немедикаментозные препараты для гигиены полости рта)»; 05 класса МКТУ «медицинские препараты, кроме анальгетиков, противовоспалительных, жаропонижающих и наркотических средств; санитарно-гигиенические препараты для медицинских целей; материал для пломбирования зубов, зубной воск; дезинфицирующие средства; лекарственные препараты для ухода за полостью рта; лечебные жидкости для полоскания рта; лечебная жевательная резинка и леденцы для гигиены полости рта; лекарственные препараты для гигиены полости рта; препараты для полировки зубов)»; 21 класса МКТУ «бытовые приборы или изделия для ухода за зубами, полостью рта и горлом, входящие в этот класс; зубные щетки, зубочистки, зубная нить, щетки и губки)».

Заявитель также подчеркивает, что в Российской Федерации зарегистрировано и сосуществует значительное количество товарных знаков, в значительной степени сходных с товарным знаком «CUREX CUREX (комб.)» по свидетельству №715000: «KARE» по международной регистрации №812293 в 11, 20, 21 класса МКТУ, «BAREX» по свидетельству № 303267 в отношении товаров 03 класса МКТУ, «PAREX (комб.)» по международной регистрации № 1264682 в отношении товаров 21 класса МКТУ, «БАРЕКС» по свидетельству №549166 в отношении товаров 03 класса МКТУ, «Кларекс» по свидетельству №907913 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, «КАРЕ» по свидетельству №429254 в отношении товаров 03 класса МКТУ и другие.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.09.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1316178 в отношении всех испрашиваемых товаров 03, 05, 21 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

1. Распечатка сведений по товарным знакам, сходным с противопоставленным;
2. Сведения из Интернет относительно деятельности заявителя и ООО «Юникосметик».

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (08.09.2020) территориального расширения на Российскую Федерацию знака по международной регистрации №1316178 правовая база для оценки ее охраноспособности 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 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 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Знак «Karex» по международной регистрации №1316178 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.



Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №715000 с приоритетом от 06.11.2018 состоит из словесного элемента «CUREX», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из

изобразительного элемента в виде композиции букв слова «CUREX», имеющих оригинальное шрифтовое и композиционное исполнение. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ сходства знака по международной регистрации №1316178 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 715000 показал следующее.

В знаке по международной регистрации №1316178 единственным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «KAREX».

Противопоставленный товарный знак является комбинированным. В комбинированных обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку выполняет словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный элемент, подлежит воспроизведению. Словесный элемент противопоставленного товарного знака представляют собой слово «CUREX».

Сравниваемые словесные элементы «KAREX» и «CUREX» характеризуются фонетическим сходством, так как могут быть одинаково прочитаны как «КАРЕКС». Согласно правилам чтения английского языка буква «C» перед гласной в начале слова читается как звук «К», а буква «U» в закрытом слоге может произноситься как «А» (fun, plum, pumpkin, rubber, super, drum). Учитывая при этом, что слово «CUREX» не имеет словарного закрепления и установленного транскрипционного

воспроизведения, то не представляется возможным сделать вывод о точном воспроизведении указанного слова.

В случае сопоставления транскрипции заявленного обозначения «КАРЕКС» и иного допустимого варианта прочтения противопоставленного товарного знака «КБЮРЕКС», то коллегия также усматривает признаки фонетического сходства за счет одинакового первого согласного звука и совпадающего второго слога.

Таким образом, сопоставляемые словесные элементы «KAREX» и «CUREX» являются фонетически сходными.

Семантический критерий сходства не подлежит применению в настоящем деле, так как слова «KAREX» и «CUREX» не имеют словарного значения ни в одном из распространенных европейских языков.

С точки зрения графики, словесные элементы «KAREX» и «CUREX» выполнены буквами одинакового алфавита, три буквы из пяти при этом совпадают. Также словесные элементы имеют одинаковую пространственную протяженность, так как состоят из одинакового количества букв.

Таким образом, сравниваемые обозначения содержат фонетически и графически сходные словесные элементы «KAREX» и «CUREX».

Имеющиеся визуальные различия, вызванные разным характером сравниваемых обозначений, а также дополнительным словесно-изобразительным элементом противопоставленного товарного знака не исключают ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом, за счет установленного фонетического и графического сходства образующих их словесных элементов.

Анализ однородности сопоставляемых товаров 03, 21 классов МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары 03 класса МКТУ «Cosmetics for dental and oral care; dentifrices; tooth care preparations; non-medicated preparations for caring the mouth and throat; mouthwash and sprays (breath freshening-); toothpaste and gels; tooth polish; tooth whitening preparations and accelerated whitening preparations; non-medicated tooth polishing preparations; non-medicated oral care preparations; non-medicated preparations for oral hygiene (косметика для ухода за зубами и полостью рта; средства для ухода

за зубами; препараты для ухода за зубами; немедикаментозные препараты для ухода за полостью рта и горлом; жидкости для полоскания рта и спреи (освежающие дыхание); зубные пасты и гели; зубная паста; препараты для отбеливания зубов и препараты для ускоренного отбеливания; немедикаментозные препараты для полировки зубов; немедикаментозные препараты для ухода за полостью рта; немедикаментозные препараты для гигиены полости рта))» представляют собой косметическо-стоматологическую продукцию. В то же время товары 03 класса МКТУ «аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вазелин косметический; наборы косметические; пасты зубные / порошки зубные; полоски для освежения дыхания; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; растворы для очистки; средства для ухода за кожей косметические; спреи косметические, в том числе для ухода за волосами» противопоставленного товарного знака представляют собой родовые позиции по отношению к испрашиваемым товарам 03 класса МКТУ. Сопоставляемые товары 03 класса МКТУ являются в высокой степени однородными друг другу, так как совпадают по родовому признаку (косметические препараты), свойствам (улучшение состояние зубов, избавление от кариеса), назначению (для полости рта), кругу потребителей и условиям реализации.

Товары 21 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны «Household apparatus or articles for caring for the teeth, mouth and throat, included in this class; toothbrushes, toothpicks, dental floss, brushes and sponges (бытовые приборы или изделия для ухода за зубами, полостью рта и горлом, входящие в этот класс; зубные щетки, зубочистки, зубная нить, щетки и губки)», представляют собой товары, корреспондирующие следующим товарам 03 класса МКТЦ «аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; наборы косметические; пасты зубные / порошки зубные; полоски для освежения дыхания; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; растворы для очистки)», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Сопоставляемые товары 21 и 03 класса МКТУ имеют одинаковые условия реализации (представлены в одних и тех же отделах магазинов), общее назначение (уход за полостью рта), ассоциируются у потребителей с одним и тем же источником происхождения (зубные пасты и зубные щетки, нити для зубов, как правило, выпускаются одним и тем же производителем).

Степень однородности сопоставляемых товаров 03, 21 классов МКТУ может быть охарактеризована как высокая.

Принимая во внимание установленное сходство знака по международной регистрации №1316178 и противопоставленного товарного знака, а также установленную высокую степень однородности товаров 03, 21 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны международной регистрации, и товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, следует сделать вывод о наличии вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1316178 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как повлечет нарушение исключительных прав владельца противопоставленного товарного знака в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Представленная заявителем информация о различии областей деятельности заявителя и владельца противопоставленного товарного знака не может повлиять на вывод о вероятности смешения сравниваемых обозначений, так как коллегия исходит из объема испрашиваемой и предоставленной правовой охраны, а не из сравнения той части товаров, в отношении которой фактически используется товарный знак.

Приведенные заявителем примеры зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам №812293, № 303267, № 1264682, №549166, №907913, №429254 не содержат обозначения идентичного заявленному. Установление обстоятельств сходства и однородности сосуществующих товарных знаков в данном случае выходит за пределы предмета оспаривания по делу.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.01.2022,
оставить в силе решение Роспатента от 27.09.2021.**