

**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 23.04.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Хорольским Сергеем Алексеевичем, г. Омск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.03.2025 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024717082 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2024717082, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.02.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.03.2025 о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ с указанием в качестве неохраняемого словесного элемента «CLEAN». В отношении другой части товаров 05 класса МКТУ и товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1, пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «PINKY», зарегистрированным под №0937673 с приоритетом от 29.11.21 на Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛОР», 117342, Москва, вн. тер. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, 17, этаж 3, ком. 95, оф. 314, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 03, 35 классов МКТУ,

- с товарным знаком «PINKIE», зарегистрированным под №618582 с приоритетом от 27.07.2016 на Закрытое акционерное общество "ЭРКАФАРМ", 107005, Москва, ул.Бакунинская, 14, в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ,

- с товарным знаком «I'M PINKY», зарегистрированным в соответствии с международной регистрацией под №1741609 с приоритетом от 14.04.23 на Pinky Cosmetics Co., Ltd. , 39 Banwol-ro 81beon-gil, Seo-gu Incheon в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «CLEAN» (в переводе с английского языка имеет значение «чистить, убирать, мыть; чистка, чисто», см. [https://translate.yandex.ru/?source\\_lang=en&target\\_lang=ru&text=CLEAN](https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target_lang=ru&text=CLEAN)) характеризует заявленные товары/услуги, указывая на их назначение и свойства, не обладает различительной способностью, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное на регистрацию обозначение «Pinky CLEAN» является фантазийным, поэтому не может вызвать правдоподобных ассоциаций у потребителя,

- рядовой потребитель может воспринимать заявленное обозначение по-разному как: «розовая добродетель», «опрятно розовый»,

- обозначение «Pinky CLEAN» не воспринимается как указание, характеризующие товары и услуги, а также не указывает на их назначение и свойства,

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками №937673 «pinky», №618582 «PINKIE», №1741609 «I'M PINKY»,

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки №937673 «PINKY»; №618582 «PINKIE»; №1741609 «I'M PINKY» представляют собой абсолютно разные обозначения с точки зрения звукового, визуального и смыслового факторов,

- заявитель давно зарекомендовал себя на рынке среди потребителей, что подтверждается многочисленными отзывами и высокими оценками потребителей,

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки бесконфликтно сосуществуют, что свидетельствует об отсутствии фактического смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте,

- позиция экспертизы выглядит противоречивой с точки зрения единообразия подхода к процедуре экспертизы товарных знаков, так как существуют регистрации товарных знаков со словесным элементом «CLEAN».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного

знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ без исключения словесного элемента «CLEAN» из правовой охраны.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ на имя заявителя,
2. Статистика сайта из личного кабинета заявителя,
3. Результаты поисковых систем «Яндекс» и «Google»,
4. Скриншоты с отзывами и оценками потребителей на продукцию заявителя,
5. Договоры авторского заказа, платежные поручения, скриншоты о рекламных и дизайнерских услугах, фото-отчеты о рекламе в СМИ и социальных сетях, печати брендированной продукции,
6. Сводная таблица - отчет о количестве и сумме заказов товаров заявителя за 2024г,
7. Скриншоты сайтов.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.02.2024) поступления заявки №2024717082 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из

элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 «  » является комбинированным, включает словесные элементы «PINKY», «CLEAN», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде геометрических фигур и линий. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ.



В заявленном обозначении «  » именно на словесном элементе «PINKY» ввиду графического расположения в знаке акцентируется внимание при восприятии обозначения. Кроме того, данный словесный элемент несет основную индивидуализирующую функцию в знаке, ввиду исключения из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «CLEAN».

Словесный элемент «CLEAN», входящий в состав заявленного обозначения (в переводе с английского языка имеет значение «чистить, убирать, мыть; чистка, чисто», см. [https://translate.yandex.ru/?source\\_lang=en&target\\_lang=ru&text=CLEAN](https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target_lang=ru&text=CLEAN)), характеризует заявленные товары/услуги, указывая на их назначение и свойства, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса с чем заявитель выражает несогласие, настаивая на восприятии заявленного обозначения как фантазийного словосочетания, допуская в качестве перевода одно из значений: «розовая добродетель», «опрятно розовый».

В этой связи коллегия отмечает, что ввиду графического расположения словесных элементов «PINKY», «CLEAN», включая, в том числе, различное цветовое решение, указанные обозначения не образуют единую фразу или словосочетание. Таким образом, словесные элементы «PINKY», «CLEAN» не связаны друг с другом по смыслу, образуя фантазийный характер, и в этой связи воспринимаются как два отдельных друг от друга словесных элемента.

Таким образом, коллегия поддерживает вывод о том, что словесный элемент «CLEAN» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

Противопоставленные знаки представляют собой словесные товарные знаки [1] «*pinky*» по свидетельству №937673, [2] «**PINKIE**» по свидетельству №618582, [3] «**I'M PINKY**» по международной регистрации №1741609, выполненные буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [3] являются сходными в силу фонетического и семантического («PINKY» - мизинец, розовый, <https://translate.academic.ru/pinky/en/ru/?ysclid=md5onlcho1608056466>) тождества словесных элементов «PINKY» и [1, 3] «PINKY». Наличие фонетически тождественных звуков является определяющим при звуковом восприятии сравниваемых знаков.

С точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы «PINKY» и [2] «PINKIE» являются сходными по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений. Кроме того, сравниваемые словесные элементы совпадают, в том числе, по смысловому значению («PINKIE» - мизинец, <https://translate.academic.ru/pinkie/en/ru/?ysclid=md5p46gj7c812799921>), что позволяет говорить о сходстве сравниваемых обозначений по семантическому критерию.

При сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] на предмет графического сходства можно говорить о совпадении латинского алфавита в сравниваемых знаках.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В рамках поданного возражения заявителем не оспаривается однородность товаров и услуг.

Вместе с тем анализ товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому 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.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ.

Испрашиваемые товары 03 класса МКТУ и следующие товары 05 класса МКТУ *«мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; палочки серные [дезинфицирующие средства]; салфетки, пропитанные дезинфицирующими средствами для гигиенических целей; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства дезинфицирующие для бытовых нужд»* признаны однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2, 3], а также услугам противопоставленного товарного знака [1], в частности «услуги розничной продажи косметики и парфюмерии», поскольку относятся к одной категории товаров «средства гигиенические, парфюмерно-косметические, материалы, изделия абразивные, средства для чистки, полировки и уборки, включая средства для стирки», имеют одно назначение (бытовое использование) и круг потребителей, а также общие условия реализации (розничные магазины, маркетплейсы).

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ являются однородными с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к одной категории услуг - «реклама, услуги по продвижению товаров», имеют одно назначение и круг потребителей, а также общие условия оказания.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3], а также однородность испрашиваемых товаров 03, 05 (части), 35 классов МКТУ соответствующим товарам и услугам 03, 35 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-3], их следует признать сходными до степени смешения.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Представленные заявителем дополнительные материалы, касающиеся ведения хозяйственной деятельности заявителя (Приложение 2-7), а также довод заявителя, что заявленное обозначение является известным и узнаваемым у потребителей, что исключает вероятность смешения товарных знаков на рынке, не может являться основополагающим аргументом в рамках рассматриваемого возражения на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 18.03.2025.**