

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 19.08.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Галант Косметик», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018701003, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2018701003, поданной 16.01.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки, в красном, белом, зеленом, оранжевом, синем цветовом сочетании.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, выполненное в виде геометрической фигуры сложной формы, внутри которой расположен словесный элемент «MAXCARE», под фигурой

расположен словесный элемент «KIDS». Словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.


Согласно заявлению, поступившему 13.03.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, 12.04.2019 внесены изменения в материалы заявки, касающиеся сокращения заявленного перечня товаров и услуг, в соответствии с которыми регистрация товарного знака по заявке № 2018701003 испрашивается в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ «*бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; кондиционеры для волос; кремы косметические; мыла; наборы косметические; помада губная; помады для косметических целей; препараты солнцезащитные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; шампуни*» и товаров 05 класса МКТУ «*мази от солнечных ожогов; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие*».

Роспатентом 19.04.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018701003 в отношении всех товаров уточненного перечня.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

**Maxcare**

- со знаком  по международной регистрацией №874963 с приоритетом от 15.09.2005 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании «DONGGUAN YINGFENG WUJIN SUJIAO ZHIPIN YOUXIAN GONGSI», Китай в отношении

товаров 03 класса МКТУ, однородных товарам 03, 05 классов МКТУ (уточненного перечня).

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «MAXCARE».

При этом экспертиза отметила, что в заявленном обозначении слабым элементом является словесный элемент «KIDS», указанный заявителем в качестве неохраняемого элемента обозначения. Сильным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «MAXCARE», на котором акцентируется внимание потребителя.

В Роспатент 19.08.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный знак (1) является словесным, в то время как заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «Maxcare kids», где «kids» является неохраняемым элементом, и оригинальный изобразительный элемент, выполненный в виде двух пересекающихся ромбов, красного цвета, который является доминирующим элементом заявленного обозначения. Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) производят разное общее зрительное впечатление и, следовательно, не являются сходными. Данный вывод заявитель обосновывает положениями «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство»;

- кроме того, заявитель отмечает, что по противопоставленному товарному знаку (1) в Суд по интеллектуальным правам им подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018701003 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ (уточненного перечня).

С возражением заявителем были представлены материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1].

Изучив материалы дела коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.01.2018) поступления заявки № 2018701003 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (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 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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 по заявке № 2018701003 представляет собой



комбинированное обозначение, выполненное в виде геометрической фигуры сложной формы, внутри которой расположен словесный элемент «MAXCARE», под фигурой расположен словесный элемент «KIDS». Словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Заявленное обозначение выполнено в красном, белом, зеленом, оранжевом, синем цветовом сочетании.

С учетом внесенных (12.04.2019) изменений в перечень заявленных товаров, правовая охрана товарного знака по заявке №2018701003 испрашивается в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ «*бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; кондиционеры для волос; кремы косметические; мыла; наборы косметические; помада губная; помады для косметических целей; препараты солнцезащитные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; шампуни*» и товаров 05 класса МКТУ «*мази от солнечных ожогов; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие*».

В заявленном обозначении словесный элемент «KIDS» (kid – в переводе с английского языка означает ребенок, дитя, см. Яндекс-словари) для товаров 03, 05 классов МКТУ (уточненного перечня) указывает на свойство и назначение товаров и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (о

чем заявитель выразил согласие в тексте возражения, а также при подаче заявки, указав данный элемент в качестве неохраняемого элемента).

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в

**Maxcare**

заклучении по результатам экспертизы указан знак по международной регистрацией №874963 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) на тождество и сходство показал следующее.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала, что в комбинированных обозначениях именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается и, как правило, является главным средством индивидуализации товара.

Кроме того, если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном и противопоставленном знаке (1) несет словесный элемент «MAXCARE».

С учетом изложенного сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком (1) обусловлено тем, что они содержат фонетически тождественные и сходный визуально словесный элемент «MAXCARE».

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются визуальные отличия, однако в данном случае они второстепенны, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического тождества доминирующих словесных элементов.

Анализ однородности сопоставляемых товаров показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ *«preparaciones para limpiar; cosméticos; toallitas impregnadas de lociones cosméticas; cosméticos para animales; aromatizantes para*

*cosméticos / моющие средства; косметика; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; косметика для животных; ароматизаторы для косметики*», указанные в перечне противопоставленного знака (1), и товары 03, 05 классов МКТУ уточненного перечня относятся к одной родовой группе товаров «моющие средства, либо средства косметические», имеют одно назначение, широкий круг потребителей, один рынок сбыта, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом и, следовательно, признаются однородными.

Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

Что касается довода возражения относительно того, что заявителем в Суд по интеллектуальным правам подано заявлением о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака (1), то следует отметить следующее.

В настоящее время противопоставленный знак является действующим, следовательно данное противопоставление не может быть снято. При этом коллегия отмечает, что согласно данным с сайта <http://www.msk.arbitr.ru/>, заявление по делу № СИП-190/2019 по существу не рассмотрено (предварительное судебное заседание отложено на 25.11.2019).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком (1) в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 19.04.2019.**