

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 поступившее 28.12.2018 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «А Зед», г. Домодедово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016750711, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**MARUSSIA**» по заявке №2016750711 с приоритетом от 30.12.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.05.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иных лиц:

- со знаком «**Maroussia!**» [1] (международная регистрация №1032275 с приоритетом от 17.12.2009), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя компании Piet Schreurs Holding B.V., Hoofdweg 81 NL-1424 PD De Kwakel (NL);

- со знаком «**MAROUSSIA**» [2] (международная регистрация №580120 с конвенционным приоритетом от 02.09.1991), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя компании L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale F-75008 PARIS (FR).

В поступившем возражении заявитель отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №580120 не являются сходными до степени смешения в силу имеющихся фонетических отличий. Кроме того, заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №580120, не возражающего против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Также заявитель ограничивает перечень своих притязаний услугами 35 класса МКТУ, оказываемыми в отношении товаров 03 класса МКТУ согласно поступившему возражению и дополнению к нему, представленному на заседании коллегии от 19.03.2019. Эти изменения, по мнению заявителя, исключают смешение заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1032275, правовая охрана которого распространяется на услуги 35 класса МКТУ, связанные товарами 31 класса МКТУ, т.е. заявитель и правообладатель оказывают услуги в разных областях деятельности.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016750711 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ и скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; все перечисленные услуги оказываются в отношении товаров 03 класса

МКТУ: абразивы; аэрозоль для освежения полости рта; вазелин косметический; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; воск для усов; гель для отбеливания зубов; грим; жиры для косметических целей; карандаши для бровей; карандаши косметические; квасцы алюминиевые [антисептики]; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; масла, используемые как очищающие средства; масло миндальное; масло терпентинное для обезжиривания; материалы клейкие для косметических целей; молоко миндальное для косметических целей; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; наборы косметические; пасты, порошки зубные; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, препараты для завивки волос; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для удаления грима; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; пудра гримерная; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; составы для кожи полировальные; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства

обесцвечивающие для косметических целей; средства туалетные против потения; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных».

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя знака по международной регистрации №580120.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (30.12.2016) поступления заявки №2016750711 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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).

Заявленное словесное обозначение «**MARUSSIA**» по заявке №2016750711 с приоритетом от 30.12.2016 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. С учетом доводов возражения и корректировки перечня регистрация заявленного обозначения испрашивается заявителем для товаров 03, 35 классов.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**MARUSSIA**» в качестве товарного знака основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков «**Maroussia!**» [1] (международная регистрация №1032275 с

приоритетом от 17.12.2009 для услуг 35 класса МКТУ), «**MAROUSSIA**» [2] (международная регистрация №580120 с конвенционным приоритетом от 02.09.1991 для товаров 03 класса МКТУ), принадлежащим иным лицам.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака «**MAROUSSIA**» [2] по международной регистрации №580120, в котором компания L'OREAL, Société anonyme, Франция выражает свое согласие относительно регистрации обозначения «**MARUSSIA**» в качестве товарного знака по заявке №2016750711 для заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «**MARUSSIA**» и «**MAROUSSIA**» [2] не тождественны, при этом противопоставленный знак по международной регистрации №580120 не является коллективным товарным знаком. Сведения об известности в гражданском обороте на территории Российской Федерации противопоставленного знака «**MAROUSSIA**» [2] при сопровождении товаров 03 класса МКТУ отсутствуют.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №580120, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016750711 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Что касается знака «**Maroussia!**» [1] по международной регистрации №1032275, то с учетом корректировки перечня услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения это противопоставление также может быть снято.

Так, несмотря на наличие сходства заявленного обозначения «**MARUSSIA**» и противопоставленного знака «**Maroussia!**» [1], основанного на фонетическом, семантическом и графическом сходстве сравниваемых обозначений, представляющих собой транслитерацию буквами латинского алфавита женского имени «Маруся», они предназначены для маркировки услуг, связанных с разными сегментами рынка.

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку [1] предоставлена для услуг 35 класса МКТУ «advertising; promotion and business intermediary services with regard to the purchase, sale, import and export of ornamental plant cultivation products, seeds, cuttings, parts and propagation materials thereof» / «реклама; продвижение и деловые посреднические

услуги в области купли-продажи, импорта и экспорта продуктов культивирования декоративных растений, семян, черенков, их рассады».

В свою очередь правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке №2016750711 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; все перечисленные услуги оказываются в отношении товаров 03 класса».

Учитывая, что услуги, связанные с продажей парфюмерно-косметических изделий и сельскохозяйственной продукции в гражданском обороте не имеют совместной встречаемости, исключается возможность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1032275.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности и принимая во внимание доводы возражения, коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2016750711 в отношении заявленных товаров услуг 03, 35 классов МКТУ в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2018, отменить решение Роспатента от 30.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016750711.