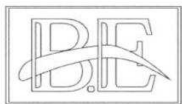


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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, рассмотрела возражение, поступившее 11.07.2018, поданное Левчук Ириной Михайловной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016711542 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2016711542, поданной 07.04.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 08, услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено комбинированное обозначение



BROW.EXPERT

Роспатентом 31.10.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016711542 в отношении всех товаров 08 класса МКТУ. В отношении всех товаров 03 класса МКТУ, услуг 35, 41 классов МКТУ Роспатентом было отказано в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении

всех товаров 03 класса МКТУ, услуг 35, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками:
  - «**BROW EXPERT**» по международной регистрации № 819277 (конвенционный приоритет от 06.08.2003) [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 29 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS», Франция;
  - «**BE 21**» по международной регистрации № 727702 (приоритет от 19.07.1999) [3], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ORLANE S.A. 12-14, Rond-Point des Champs-Élysées F-75008 PARIS Франция;
- в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарным знаком «**BE**» по международной регистрации № 1003793 (приоритет от 10.10.2008) [4], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: R.M.P 8 Rue Barthélémy d'Anjou F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Франция.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 11.07.2018 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- для устранения препятствия в виде противопоставленного товарного знака «**BROW EXPERT**» [2] заявителем изложена просьба о внесении изменений в заявленное обозначение в части исключения словесного элемента «**BROW**»;
- в 2013 году правообладателю противопоставленного знака [4] было отказано в предоставлении правовой охраны знаку [4] на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ, в связи с чем, он не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении этих услуг;
- словесный знак «**BE**» [4] состоит из двух букв и не является сходным до степени смешения с заявленным комбинированным обозначением [1], состоящим из

нескольких словесных и графических элементов, обладающим специфическим композиционным и шрифтовым решением;

- противопоставленный знак [3] имеет визуальные и фонетические различия с заявленным обозначением [1], при этом товары, маркированные сравниваемыми обозначениями, не могут быть восприняты потребителем как товары, относящиеся к одному производителю.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- копия решения Роспатента о предоставлении правовой охраны противопоставленному знаку «BE» [4] на территории Российской Федерации – [5];  
- ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение [1] на территории Российской Федерации – [6].

Рассмотрев ходатайство [6] о внесении изменений в заявленное обозначение [1] коллегия пришла к выводу, что изменения в части исключения охраноспособного словесного элемента «BROW» не могут быть внесены, поскольку существенным образом изменяют его восприятие (см. пункт 2 статьи 1497 Кодекса).

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 11.07.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты подачи (07.04.2016) заявки № 2016711542 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 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 требованиям пункта 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.

Согласно требованиям 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

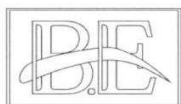
В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений; сочетание цветов и

тонов. 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 и т.д.



**BROW.EXPERT**

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2016711542 является комбинированным. Словесный элемент «**BROW.EXPERT**» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку и расположен под изобразительным элементом в виде прямоугольника, в центре которого выполнено оригинальное изображение букв «**В.Е.**». Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 03, 08, услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный знак «**BROW EXPERT**» по международной регистрации № 819277 (конвенционный приоритет от 06.08.2003) [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана противопоставленному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный знак «**ВЕ 21**» по международной регистрации № 727702 (приоритет от 19.07.1999) [3] состоит из букв и цифр, выполненных стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана противопоставленному знаку [3] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный знак «ВЕ» по международной регистрации № 1003793 (приоритет от 10.10.2008) [4] состоит из букв, выполненных стандартным шрифтом. Правовая охрана противопоставленному знаку [4] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне. Правовая охрана противопоставленного знака [4] не действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ, в связи с чем, он не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1] в отношении этих услуг.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-4] на тождество и сходство показал следующее.

Противопоставленный знак [2] имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в заявленное обозначение [1]. «BROW» - переводится с английского языка на русский язык: «бровь, лоб, чело». «EXPERT» - переводится с английского языка на русский язык: «эксперт, специалист». См. электронный словарь: [translate.yandex.ru](http://translate.yandex.ru). Визуально сравниваемые словесные элементы близки ввиду использования при их написании латинского алфавита.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [3,4] имеют существенные визуальные различия. Так, противопоставленные знаки [3,4] выполнены стандартным шрифтом, без каких-либо графических особенностей и изобразительных элементов. В знаке [3] присутствует неохраноспособный цифровой элемент «21», который оказывает влияние на его зрительное впечатление и приводит к дополнительным различиям. В заявленном обозначении [1] буквы «В.Е» заключены в прямоугольник, разделены точкой и выполнены оригинальным шрифтом, центр букв перечеркнут стилизованной линией в виде штриха. В целом сочетание букв «В.Е» способно восприниматься как сокращение от первых букв словесных элементов «BROW.EXPERT», разделенных точкой. В целом заявленное

обозначение [1] воспринимается как оригинальная запоминающаяся композиция, отличная по своему восприятию от противопоставленных знаков [3,4].

Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных признаков у коллегии нет оснований для вывода о том, что сравниваемые обозначения [1] и [3,4] ассоциируются друг с другом в целом. Близкое произношение словесных элементов «В.Е» [1] («Б.И») / «ВЕ» («БИ») [3,4] не оказывает решающего влияния для признания обозначений сходными, поскольку образы, производимые сравниваемыми обозначениями [1] и [3,4] в целом, различны.

В отношении однородности сравниваемых товаров 03, 35 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3], относятся к одному роду (виду) («косметика и парфюмерия, средства для гримирования»), имеют общее назначение (для ухода за собой), круг потребителей (люди, пользующиеся косметикой и парфюмерией), условия сбыта (оптом и в розницу), совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [4] соотносятся как род (вид) («услуги в области рекламы», «услуги по продвижению товаров», «услуги по исследованию рынка»), направлены на достижение одних целей (для рекламирования, продвижения, распространения продукции, исследования рынка), что обуславливает их однородность.

Однородность анализируемых товаров 03, услуг 35 классов МКТУ заявителем в материалах возражения не оспаривается.

Вместе с тем, ввиду отсутствия сходства у сравниваемых обозначений [1] и знака [4] однородные услуги 35 класса МКТУ не будут смешиваться потребителем в гражданском обороте.

Таким образом, правовая охрана может быть предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ ввиду отсутствия сходства заявленного обозначения [1] с противопоставленным знаком [4]. При этом в отношении товаров 03 класса МКТУ

заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 03 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Резюмируя изложенное, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.07.2018, изменить решение Роспатента от 31.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016711542.**