

## 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 24.08.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией айстайл Инк., Япония (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017700528, при этом установлено следующее.

Обозначение **@cosme** по заявке №2017700528, поданной 12.01.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и услуг 35, 42, 44, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «cosme», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и элемент «@».

Роспатентом 28.06.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017700528 в отношении заявленных услуг 42, 45 классов МКТУ.

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 в отношении всех заявленных товаров 03 и услуг 35, 44 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения со знаком **С O S M E** по международной регистрации №1311939 с конвенционным приоритетом от 28.12.2015 – (1), зарегистрированным на имя Elegant Resort Co., Ltd., Япония в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 и услугам 35, 45 классов МКТУ.

Кроме того, экспертизой указано, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «@» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, является общепринятым символом, означающий коммерческое и специальное сокращение со значением предлогов «по», «на»; используется в сетевых службах для отделения имени пользователя (учётной записи) от названия домена, языках программирования, химии и т.д. (см. <https://dic.academic.ru/>).

В Роспатент 24.08.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются сходными, так как отличаются фонетически (сравниваемые обозначения имеют разное звучание) и визуально (производят различное общее зрительное впечатление), в связи с чем данное противопоставление может быть снято;

- также заявитель отмечает, что им подана заявка №2018736373, которую он просит считать выделенной из первоначальной заявки №2017700528. При этом указывает, что перечень товаров и услуг, указанных в выделенной заявке, включает все товары 03 услуги 35 и 44 классов МКТУ, указанные в первоначальной заявке.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017700528 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Заявителем с возражением были представлены сведения по заявке №2018736373 [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.01.2017) поступления заявки №2017700528 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).

Согласно пункту 2 статьи 1502 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак или рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака или об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятое по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, заявитель вправе до принятия по ней решения подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на то же самое обозначение выделенную заявку. Такая заявка должна содержать перечень товаров из числа указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в данный федеральный орган и неоднородных с другими товарами из содержавшегося в первоначальной заявке перечня, в отношении которых первоначальная заявка остается в силе.

Обозначение **@cosme** по заявке №2017700528 представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «cosme», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и элемент «@».


Входящий в состав заявленного обозначения элемент «@» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает

различительной способностью (согласно словарно-справочным источникам информации является официальным названием символа в соответствии со стандартами ITU/Unicode - коммерческое ат. Символ используется в сетевых сервисах для отделения имени пользователя (учетной записи от названия домена), см. <https://dic.academic.ru/>). Данный вывод заявителем не оспаривается, кроме того, в корреспонденции от 22.05.2018 (ответ на уведомление экспертизы от 24.11.2017) заявитель согласился с исключением из самостоятельной охраны данного элемента.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заключении по результатам экспертизы указан знак  по международной регистрации №1311939 – (1).

Противопоставленный знак (1) представляют собой комбинированное обозначение, в верхней части которого расположен графический элемент, включающий буквы «ER», выполненные оригинальным шрифтом, в нижней части – словесный элемент «cosme», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «cosme», несущий в заявленном обозначении и противопоставленном знаке основную индивидуализирующую нагрузку.

При этом коллегия учитывала, что в случае, когда обозначение состоит их охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов. Основным элементом в комбинированном обозначении является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются отдельные визуальные различия. Вместе с тем, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Согласно доводам, изложенным в заключении экспертизы, товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака (1), однородны заявленным товарам 03 и услугам 35, 44 классов МКТУ.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Сопоставляемые товары 03 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленного знака (1), относятся к одной родовой категории товаров «косметика и парфюмерия», соответственно имеют одно назначение, один рынок сбыта и один круг потребителей, в связи с чем признаются однородными.

Следует также отметить, что однородными могут быть признаны товары и связанные с ними услуги.

В данном случае заявленные услуги 35 класса МКТУ связаны с продвижением парфюмерно-косметических товаров, а услуги 42 класса МКТУ связаны с предоставлением информационных услуг в сфере красоты, т.е. представляют собой совокупность услуг, связанных с заявленными товарами 03 класса МКТУ, которые как было указано выше, относятся к парфюмерно-косметическим товарам.

Учитывая вышеизложенное заявленные услуги 35, 42 классов МКТУ однородны товарам 03 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака (1), поскольку тесно связаны с ними.

В возражении заявитель не оспаривает однородность товаров и услуг.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) в отношении однородных товаров и услуг обоснованным.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 1502 Кодекса заявитель подал ходатайство о выделении заявки №2018736373 из первоначальной заявки №2017700528, которые было удовлетворено.

При этом в перечне товаров и услуг, указанных в первоначальной заявке, остались услуги 42, 45 классов МКТУ, в отношении которых принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака, в этой связи отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 28.06.2018.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившее 24.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2018.**