

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.07.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Спектр», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020752120, при этом установлено следующее.

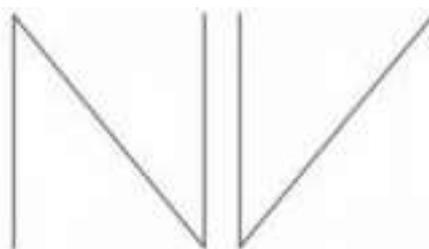
ENVY

Обозначение «**ENVY**» по заявке № 2020752120, поданной 22.09.2020, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и услуг 41, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 20.04.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020752120 в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ – *«абразивы; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; глиттеры для ногтей; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; корунд [абразив]; ногти искусственные; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для заточки инструментов; препараты для полирования; пыль алмазная [абразив]; растворители лаков для ногтей; растворы для очистки; шкурка стеклянная»*, а также всех заявленных услуг 41 и 44

классов МКТУ. В отношении иной части товаров 03 класса МКТУ (*лаки для ногтей; наклейки для ногтей; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями*) в регистрации товарного знака по заявке № 2020752120 было отказано. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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



- с товарным знаком «**BE THE ENVY**» по свидетельству № 739994 (дата приоритета: 10.07.2018), зарегистрированным на имя Женесс Глобал Холдингс, ЛЛК, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.07.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.04.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 739994 в целом, а сходно только с одним из его элементов, который в 10 раз меньше основного элемента противопоставленного товарного знака;

- слоган «**BE THE ENVY**» в противопоставленном товарном знаке является нечитаемым для потребителя;

- вхождение элемента «**ENVY**» в состав товарного знака по свидетельству № 739994 не приводит к сходству заявленного обозначения и товарного знака в

целом, так как сравниваемые обозначения имеют фонетические, семантические и визуальные отличия;

- заявитель не согласен с выводом об однородности части товаров заявленного перечня товарам противопоставленной регистрации;

- вся косметика делится на две основные группы: декоративную и для ухода за кожей;

- товары *«лаки для ногтей, наклейки для ногтей, ногти искусственные, препараты для удаления лаков, препараты для ухода за ногтями»* – это всё изделия, которые предназначены для нанесения на ногти, они относятся к декоративной косметике, а не к косметическим препаратам для ухода за кожей;

- продукция правообладателя противопоставленного товарного знака относится к косметической уходовой продукции;

- при выборе дорогостоящих средств для ухода за кожей потребитель особенно внимателен, поэтому отсутствует вероятность смешения сопоставляемых обозначения и товарного знака;

- функциональное назначение таких товаров, как *«лаки для ногтей, наклейки для ногтей, ногти искусственные, препараты для удаления лаков, препараты для ухода за ногтями»*, отличается от функционального назначения товаров *«косметические препараты для ухода за кожей, телом и лицом»*, так как эти товары не взаимозаменяемы, следовательно, невозможно установить их однородность.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение о регистрации от 20.04.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении в том числе товаров 03 класса МКТУ – *«лаки для ногтей, наклейки для ногтей, ногти искусственные, препараты для удаления лаков, препараты для ухода за ногтями»*.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 06.09.2021, коллегией указано на дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения, а именно на несоответствие заявленного обозначения пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 класса

МКТУ: *«глиттеры для ногтей; ногти искусственные; растворители для лаков для ногтей»*, для которых оспариваемым решением ошибочно установлена возможность регистрации заявленного обозначения, в связи с противопоставленным ранее товарным знаком.

Информация об указанном несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства была доведена до сведения заявителя в порядке, предусмотренном пунктами 19, 45 Правил ППС, в том числе, путем размещения протокола заседания на официальном сайте, а также путем направления уведомления от 06.09.2021 с указанием данных сведений.

Заявителем представлены дополнительные доводы относительно новых мотивов, указанных коллегией, а именно:

- заявитель согласен с тем, что товары *«глиттеры для ногтей, ногти искусственные, растворители для лаков для ногтей»* являются товарами той же группы, что и товары *«лаки для ногтей, наклейки для ногтей, препараты для удаления лаков, препараты для ухода за ногтями»*;

- заявитель не согласен с тем, что все эти товары однородны товарам по уходу за кожей и лицом, в отношении которых действует регистрация противопоставленного товарного знака, поскольку предназначение сопоставляемых товаров различно: ногти – это не лицо и не кожа, ногти – это плотные роговые пластинки на тыльной поверхности концевых фаланг пальцев рук и ног, которые защищают мягкие ткани кончиков пальцев от различных внешних воздействий;

- в отличие от средств по уходу за лицом и кожей, в состав современных препаратов для ногтей входят, в том числе, токсичные компоненты, например, формальдегидные смолы, которые запрещены для контакта с кожей;

- в состав растворителей лаков для ногтей тоже входят токсичные компоненты, поэтому товары, предназначенные для моделирования ногтей, нельзя объединять в одну группу с косметическими препаратами для ухода за кожей и лицом;

- степень однородности эксклюзивных омолаживающих товаров по уходу за кожей и лицом, в отношении которых действует регистрация товарного знака по свидетельству № 739994, и товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, является низкой;

- противопоставленный товарный знак никогда не использовался его правообладателем в отношении товаров, предназначенных для моделирования ногтей;

- заявитель изначально испрашивал правовую охрану в отношении товаров для моделирования ногтей, он готов отказаться от многих ранее перечисленных товаров 03 класса МКТУ, оставив только производимые им товары *«лаки для ногтей, препараты для удаления лаков, препараты для ухода за ногтями»*, которые бесспорно имеют разное назначение с косметическими товарами по уходу за лицом и кожей, поскольку они изготовлены из разных материалов, реализуется в разных условиях, имеют разный круг потребителей, различную стоимость и не являются взаимозаменяемыми.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.09.2020) поступления заявки № 2020752120 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившим в силу 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.

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 пунктом 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

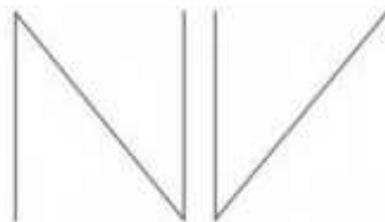
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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).

ENVY

Заявленное обозначение « **ENVY** » по заявке № 2020752120 выполнено заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении, в том числе, товаров 03 класса МКТУ, указанных в заявке.



Противопоставленный товарный знак « **BE THE ENVY** » по свидетельству № 739994 (дата приоритета: 10.07.2018) является комбинированным, представлен в виде графической композиции и словесного элемента «BE THE ENVY», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита в нижней части товарного знака. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 03 класса МКТУ – *лосьоны косметические; сыворотки косметические; лосьоны для тела; кремы косметические для ухода за кожей; косметические препараты, а именно лосьоны, придающие упругость коже;*

косметические лосьоны для глаз; маски косметические для ухода за лицом; лосьоны для косметических целей; косметические лосьоны для кожи, лица и тела; омолаживающие косметические сыворотки; косметические сыворотки для кожи лица и тела (нелечебные); косметические кремы и лосьоны для ухода за кожей (нелечебные); косметические препараты по уходу за кожей, а именно кремы, лосьоны, гели, тоники, тонеры, очищающие и отшелушивающие косметические средства; кремы для кожи; лосьоны для кожи; маски для кожи; косметические средства, увлажняющие кожу; средства по уходу за кожей против морщин, ни один из вышеуказанных товаров не содержит парфюмерных ароматов и не является производным продуктом какой-либо парфюмерной линии».

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знаков показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из одного слова «ENVY», в переводе с английского языка на русский язык означающего «зависть, объект зависти» (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/ENVY>).

В противопоставленном товарном знаке основным индивидуализирующим элементом является слоган «BE THE ENVY» («BE» – быть, существовать, находиться и т.д., «THE» – артикль, «ENVY» – зависть, объект зависти, см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/>), поскольку именно он формирует образ обозначения и обуславливает его запоминание потребителями, в то время как изобразительный элемент, несмотря на крупный размер, не несет основную функцию товарного знака. При этом коллегия считает, что в случае восприятия этого элемента в качестве сочетания букв «NV», такое восприятие приведет к дополнительному акцентированию внимания на слове «ENVY», фонетическое воспроизведение которого [эн-ви] совпадает с воспроизведением двух букв английского алфавита «N» [эн] и «V» [ви].

Таким образом, основным в противопоставленном товарном знаке является именно словосочетание «BE THE ENVY», так как именно оно воспроизводится и запоминается потребителями.

С учетом сказанного при сравнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака следует констатировать совпадение входящего в их состав словесного элемента «ENVY», обеспечивающего фонетическое (наличие совпадающих звуков, наличие совпадающих слогов, место совпадающих звукосочетаний, вхождение одного обозначения в другое) и смысловое («объект зависти» – «будь объектом зависти») сходство сравниваемых обозначений в целом.

Исполнение обоих обозначений буквами английского алфавита в стандартном написании приводит к визуальному сходству сравниваемых обозначений. Вместе с тем графические особенности исполнения противопоставленного товарного знака имеют второстепенное значение, поскольку вывод о фонетическом и смысловом сходстве является достаточным для признания сходства обозначений в целом.

Поскольку при сравнении обозначений учитывается сходство именно сильных элементов, которыми в данном случае являются, соответственно «ENVY» и «BE THE ENVY», а также учитывая приведенный выше анализ по всем критериям сходства, коллегия приходит к выводу о правомерности данного противопоставления, поскольку заявленное обозначение является сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 739994.

Вероятность смешения товарного знака по свидетельству № 739994 и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени их сходства и степени однородности товаров (услуг), для маркировки которых они предназначены (см. пункт 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

Как справедливо указано заявителем, испрашиваемые им товары относятся к товарам декоративной косметике, а товары противопоставленной регистрации – к уходовой косметике.

При анализе однородности этих товаров коллегия руководствовалась понятием слова «косметика» (от греч. kosmetike, от kosmeo – привожу в порядок, украшаю), представляющего собой: 1) общее название предметов, служащих для сохранения и придания красоты человеческой наружности, напр.: мыло, пудра, белила и румяна; 2) искусство улучшать красоту человеческого тела (см. Словарь

иностранных слов, вошедших в состав русского языка, Чудинов А.Н., 1910, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwds/21211/КОСМЕТИКА.

Таким образом, спорные товары *«глиттеры для ногтей; лаки для ногтей; наклейки для ногтей; ногти искусственные; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями; растворители лаков для ногтей»* и товары противопоставленной регистрации № 739994, несмотря на отнесение их к разным видам косметической продукции, являются товарами общей родовой группы – косметика, что обуславливает общие назначение товаров, условия их реализации и круг потребителей.

Довод возражения о существенно разном предназначении сравниваемых товаров, а также разных условиях реализации и круге потребителей не может быть признан убедительным.

Коллегия поясняет, что и те, и другие товары предназначены для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и т.д.) с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними. Такое назначение объединяет любую парфюмерно-косметическую продукцию, в том числе, декоративную.

Товары данной потребительской группы относятся к товарам широкого потребления, следовательно, круг потребителей также следует признать общим.

В отношении каналов реализации сопоставляемых товаров коллегия также усматривает их общность, поскольку и та, и другая группа косметических средств зачастую имеют совместную встречаемость при продаже.

Кроме того, несмотря на формально возможное разделение косметических средств на уходовые средства (крема, маски, шампуни и бальзамы) и декоративную косметику (помады-туши-пудры), фактически производители осуществляют выпуск смежных продуктов, имеющих признаки как уходовых средств, так и служащих декоративным целям. Например, общая позиция товаров «кремы для кожи», подразумевающих, прежде всего, уход, может включать «кремы тональные»,

направленные на выполнение декоративной функции. Аналогично, «лосьоны для тела» включают «лосьоны-автозагары» и наоборот, «помады декоративные» включают ингредиенты, направленные на питание и поддержание здоровья кожи губ.

Таким образом, могут быть установлены также такие признаки однородности, как взаимозаменяемость и взаимодополняемость товаров.

С учетом вышесказанного товары *«глиттеры для ногтей; лаки для ногтей; наклейки для ногтей; ногти искусственные; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями; растворители лаков для ногтей»* однородны косметическим средствам, имеющимся в свидетельстве № 739994, по всем признакам однородности, указанным в пункте 45 Правил.

Остальные товары 03 класса МКТУ заявленного перечня относятся к товарам иной потребительской группы, предназначены для чистки, стирки, полирования и т.п., что позволяет признать их неоднородными товарам противопоставленной регистрации № 739994.

Установленные сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 739994, а также однородность части товаров 03 класса МКТУ заявленного перечня товарам 03 класса МКТУ противопоставленной регистрации свидетельствуют о сходстве сопоставляемых обозначения и товарного знака до степени их смешения и, следовательно, о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о возможности отказаться от части товаров 03 класса МКТУ, оставив только товары, предназначенные для моделирования ногтей, не влияет на вывод коллегии, поскольку именно для таких товаров установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям законодательства.

Поскольку для товаров *«глиттеры для ногтей; ногти искусственные; растворители лаков для ногтей»*, являющихся товарами для декоративно-уходовых процедур за ногтями, ошибочно была установлена возможность регистрации заявленного обозначения, коллегия считает необходимым изменить оспариваемое решение, исключив данные товары из перечня товаров и услуг, в отношении

которых заявленное обозначение является соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.07.2021, изменить решение Роспатента от 20.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020752120 с учетом дополнительных обстоятельств.